

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), рассмотрела возражение от 12.11.2012, поданное ОАО «Оркла Брэндс Россия», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку со словесным элементом «Аленка» под №80, при этом установила следующее.

Общеизвестный товарный знак со словесным элементом «Аленка» был внесен в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков под №80 с даты 05.03.2009 вступления в силу решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Товарный знак признан общеизвестным в Российской Федерации с 22.01.2009 в отношении товаров 30 класса МКТУ: «шоколад, шоколадные изделия».

В качестве общеизвестного товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде прямоугольника с изображением девочки в платочке с широко открытыми глазами, под которым расположено слово «Аленка», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.11.2012 оспаривается правомерность включения в общеизвестный товарный знак в качестве охраняемого элемента словесного обозначения «Аленка», ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, предоставление правовой охраны

общеизвестному товарному знаку за №80 было произведено в нарушение требований пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что словесный элемент «Аленка», входящий в состав указанного товарного знака, относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью или вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- наименование «Аленка» в качестве обозначения, используемого для определенного вида товара – сорта молочного шоколада, было введено в гражданский оборот в 1965 году и применялось в этом качестве разными предприятиями (более десятка производителей кондитерских изделий) вплоть до 2006 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака для указания на конкретный вид (сорт) шоколада, а различительную функцию выполняли различные дизайны упаковки шоколада Аленка, содержащие изображения различных девочек и наименования производителей;

- на дату признания товарного знака со словесным элементом «Аленка» общеизвестным в Российской Федерации действовали сходные до степени смешения товарные знаки со словесным элементом «Аленка» третьих лиц, охраняемые в отношении шоколада, в частности, «Веселая Аленка» по свидетельству №250164, «Сестренка Аленка» по свидетельствам №№233390, 234998, «АЛЕНКА-ВЕСЕЛАЯ ДЕВЧОНКА» по свидетельствам №№251219, 385084;

- среди производителей шоколада Аленка такие предприятия как Сормовская, Пермская, Хабаровская кондитерские фабрики, Московские кондитерские фабрики «Рот-Фронт» и «Красный Октябрь», кондитерская фабрика им. Бабаева, Волгоградская кондитерская фабрика им. В.И. Ленина, Ульяновская кондитерская фабрика «Волжанка», ОАО «Оркла Брэндс Россия» и его правопреемники и др.;

- использование словесного обозначения «Аленка» не протяжении более 30-ти лет различными государственными предприятиями, позднее

акционированными, при производстве молочного шоколада до даты приоритета оспариваемого товарного знака привело к утрате данным словесным обозначением различительной способности в отношении товаров 30 класса МКТУ: «шоколад» и к его вхождению во всеобщее употребление для обозначения шоколада определенного вида;

- факт отсутствия у словесного элемента «Аленка» и вхождение его во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида подтверждает, что указанный словесный элемент как таковой общеизвестным товарным знаком не является и широкую известность среди потребителей в качестве обозначения товаров именно ОАО «Красный Октябрь» не приобрел;

- сведения об уровне известности потребителям обозначения «Аленка», используемого в качестве названия сорта шоколада, представлены в социологических отчетах ВЦИОМ и Института социологии РАН;

- согласно результатам указанных отчетов слово «Аленка» ассоциируется у 74,5% опрошенных именно с шоколадом, 62% респондентов считают, что шоколад Аленка стал известен в России до 1991 года;

- интенсивное и длительное использование различными предприятиями при производстве шоколада наименования «Аленка» привело к широкой известности обозначения «Аленка» среди потребителей.

К возражению приложены копии архивных документов предприятий «Росглавкондитера», кондитерских и шоколадных фабрик и объединений кондитерской промышленности с 1965 по 1998 годы, заверенная копия решения ФАС России по делу № 1 14/44-12 от 06.07.2012, коллекции этикеток шоколада Аленка, копии отчетов и заключений по результатам опросов потребителей, проведенных ВЦИОМ и Институтом социологии РАН, и другие материалы.

В адрес федеральной службы по интеллектуальной собственности от лица, подавшего возражение, поступила корреспонденция от 18.01.2013 с просьбой считать отозванным возражение от 12.11.2012 против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку под №80 и прекратить по нему делопроизводство.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.01.2009) признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 Кодекса по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак или используемое в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации или в соответствии с международным договором Российской Федерации, либо обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности могут быть признаны общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак или это обозначение в результате интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату широко известны в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Товарный знак и обозначение, используемое в качестве товарного знака, не могут быть признаны общеизвестными товарными знаками, если они стали широко известны после даты приоритета тождественного или сходного с ними до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным ему правом, лицо, подавшее возражение, представило просьбу об отзыве возражения от 12.11.2012 против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку под №80.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил делопроизводство по возражению от 12.11.2012 прекращается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам
пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению от 12.11.2012 против предоставления правовой охраны общеизвестному товарному знаку под №80.