

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия на своем заседании 03.04.2013 рассмотрела заявление о признании словесного обозначения «Kinder» общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2008 на имя компании Ферреро С.п.А., Пьяццале Пьетро Ферреро, 1, 12051, Альба (Кунео), Италия (далее – Заявитель) в отношении товара 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия».

Заявленное обозначение представляет собой слово «Kinder», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в черно-красном цветовом сочетании, при этом заглавная буква «К» выполнено черным цветом, а остальные – в красном.

В Роспатент 10.09.2012 поступило заявление о признании указанного обозначения общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации с 01.01.2008 на имя Заявителя в отношении товара 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия».

Для подтверждения общеизвестности обозначения «Kinder» Заявителем представлены следующие документы:

1. Распечатка с сайта www.selfire.com, содержащая информацию об истории создания «Киндер-Сюрприз»;
2. Распечатки с сайтов www.kindercollection.ru, www.kinder-club.narod.ru, www.conditer.ru, содержащих информацию об игрушках из коллекций «Киндер-Сюрприз»;
3. Распечатка форума с сайта www.76-82.ru, содержащая переписку по форуму касательно истории игрушек «Киндер-Сюрприз»;
4. Копия договора поставки № Мow-21-98111 от 01.11.1998;
5. Копия договора поставки б/н от 21.10.1998;
6. Копия договора поставки № 52170599 от 17.05.1999;
7. Копия договора поставки № 43 от 27.01.1999;

8. Копии товарных накладных, международных транспортных товарных накладных, подтверждений о получении ЗАО «Дукалба» счетов, копии платежных документов за 1998 г.;

9. Копия договора поставки № 63241000 от 24.10.2000;

10. Копия договора поставки № 58010500 от 01.05.2000;

11. Копия договора поставки б/н от 20.11.2000;

12. Копия договора поставки № 67/10/10/2000 от 10.10.2000;

13. Копия договора поставки № 60.21.09.00 от 21.09.2000;

14. Копия договора поставки № 20.04.12.00 от 04.12.2000;

15. Копия договора поставки № 66.01.10.00 от 01.10.2000;

16. Копия договора поставки № 65.01.09.00 от 01.09.2000;

17. Копия договора поставки № 62.19.10.00 от 19.10.2000;

18. Копия договора поставки № 61.10.09.00 от 10.09.2000;

19. Копия договора поставки № 57.18.09.00 от 18.09.2000;

20. Копия договора поставки № 56.18.09.00 от 18.09.2000;

21. Копия договора поставки № 55.140900 от 14.09.2000;

22. Копия договора №Д-20/2001 от 23.07.2001;

23. Копия договора № Д-12/2001 от 12.03.2001;

24. Копия договора поставки № 018.01.09.03 от 01.09.2003;

25. Копия плана поставки № 018.01.09.03 к договору от 01.09.2003;

26. Бланки заказа и товарные накладные на поставку ООО «ТД АЙ-СИ-ЭС» продукции «Киндер» за 2005 г.;

27. Копия договора поставки № 028.31.07.03 от 31.07.2003;

28. Бланки заказа и товарные накладные на поставку ООО «Артек СПб» продукции «Киндер» за 2003 - 2004 гг.;

29. Копия договора поставки № 200.30.06.03 от 30.06.2003;

30. Копия договора поставки № 230.11.05.05 от 11.05.2005; Копия договора поставки № 010.31.07.03 от 31.06.2003; копия договора поставки № 026.30.07.03 от 30.07.2003; копия договора поставки № 221.04.08.04 от 04.08.2004; копия договора поставки № 251.20.12.04 от 20.12.2004.; копия договора поставки № 097.30.07.03 от

30.07.2003; копия договора поставки № 294.19.10.03 от 19.10.2003; копия договора поставки № 228.06.10.04 от 06.10.2004; копия договора поставки № 057.31.07.03 от 31.07.2003; копия договора поставки № 256.21.02.05 от 21.01.2005; копия договора поставки №229.01.10.04 от 01.10.2004; копия договора поставки № 033.31.07.03 от 31.07.2003; копия договора поставки № 37/30.11.03 от 30.11.2003; копия договора поставки № 055.31.07.03 от 31.07.2003; копия договора поставки № 011.24.07.03 от 24.07.2003; копия договора поставки № 206.19.07.04 от 19.07.2004.; копия договора поставки № 049.31.07.03 от 31.07.2003;

31. Письмо ЗАО «Ферреро Россия» об объемах продаж некоторых кондитерских изделий серии Kinder с мая 2006 по 1 января 2008 года;

32. Копия страниц журнала «Вы и Ваш магазин» №7 (2000);

33. Копия договора № 1-ГМПот 19.12.2001;

34. Копия протокола проведения розыгрыша призов совместной промо-акции «Киндер Сюрприз»;

35. Копия договора № 01 от 01.11.2001;

36. Копия договора между ЗАО «Дукалба» и Краснодарским академическим театром драмы;

37. Копия договора № 23 от 01.12.1999;

38. Копия договора №02 от 30.10.2001;

39. Копия договора № 48 от 24 октября 2001 года с Международным благотворительным общественным фондом детской анимации, международный фестиваль детского анимационного кино «Золотая рыбка»;

40. Копия договора б/н от 05.2001 между ЗАО «Дукалба» и региональной благотворительной общественной организацией «Солнечный круг»;

41. Копия договора № 1 от 18.12.2000;

42. Копия договора № 29 от 05.01.2000;

43. Копия договора № F4175-01/00 от 15.10.2001;

44. Копия договора б/н от 04.06.1999;

45. Копия договора № 2001-30 от 12.09.2001;

46. Копия двух договоров б/н от 05.09.2001, договора от 04.10.2001 г;

47. Копия договора № 1-F/P.O.S. - 2000 от 24.10.2000;
48. Копии приложений к договору № Д/1 от 18.11.1999;
49. Распечатка с сайта www.megatavT.ru;
50. Копия договора № 61 от 29.05.2001 и акта к договору;
51. Копия договора № 91 от 25.06.2001;
52. Копии отчетов рекламных агентств за 2003-2004 гг.;
53. Копии графиков фактического размещения рекламы эфирных справок по размещению рекламы продукции «Киндер» на различных каналах России за 2004-2005 гг.;
54. Распечатка из базы данных Whois о доменном имени kinderino.ru;
55. Распечатка из базы данных Whois о доменном имени kinder-surprise.ru, распечатка архива сообщений от 30 сентября 2006 года, распечатка первой страницы сайта;
56. Распечатка первой страницы сайта kinder-club.narod.ru;
57. Копия Решения о регистрации лицензионного договора №24986-25039 с приложением копии договора;
58. Копии документов, подтверждающих изменение наименования ЗАО «Дукалба» на ЗАО «Ферреро Россия»;
59. Копия Решения о регистрации сублицензионного договора №25040-25093 с приложением копии договора;
60. Копия договора между компанией Соремартек С.А. и компанией Ферреро Арденн;
61. Договор поставки между ЗАО «Дукалба» и Ферреро С.п.А., на 17 л.
62. Декларация о существовании договора о совместной деятельности между Соремартек С.А. и Ферреро Польша сп. зо. о.;
63. Договор поставки между ЗАО «Дукалба» и Ферреро Польша сп. зо. о.;
64. Письмо ЗАО «Ферреро Россия» с приложением блок-схемы аффилированных лиц группы компаний «Ферреро»;
65. Фотография коробки Kinder Surprise Т*24 с серией игрушек «Котят египтяне», дата производства - 09.08.1999 год;

66. Копия листовки «Миссия крот», копия страницы из рекламного буклета продукции Ферреро, а также ссылка на эту серию на сайте www.kindercollection.ru (2004 г.);

67. Копия промо-материалов к серии «Губка Боб» и коробка от изделий с этой серией, на которой размещена дата производства - 25.07.2005 год, а также ссылка на эту серию на сайте www.kindercollection.ru (2005 год);

68. Копии фотографий и распечатки с сайта www.kindercollection.ru касательно игрушек «Киндер-Сюрприз» серии «Магнитный футбол»;

69. Копии фотографий и распечатки с сайта www.kindercollection.ru касательно игрушек «Киндер-Сюрприз» серии «Уроки магии»;

70. Копии фотографий и распечатки с сайта www.kindercollection.ru касательно игрушек «Киндер-Сюрприз» серии «Астерикс и викинги»;

71. Фотографии шоколадного изделия «Киндер-Сюрприз» с датой производства в октябре 2007 года;

72. Фотография упаковки батончиков «Kinder Bueno» с датой производства 05.07.2007;

73. Фотография с размещением ценника на «Kinder Happy Hippo», на котором видна дата - 24.03.2005;

74. Копия каталога продукции Ферреро (новогодний ассортимент);

75. Копия каталога продукции Ферреро (базовый ассортимент);

76. Каталог продукции компании «Ферреро» (2004 г.);

77. Распечатка кадров рекламных роликов продукции Киндер, а также распечатка с сайта www.kindercollection.ru;

78. Внутрикорпоративный отчет (выдержка) об уровне известности продукции Kinder Surprise потребителю по результатам исследований, проводимых компанией ГфК в мае 1998 года и компанией ИМ АС в декабре 1996 года, с переводом некоторых терминов на русский язык;

79. Внутрикорпоративный отчет (выдержка) об уровне известности продукции Kinder Surprise потребителю по результатам исследования, проведенного агентством МАСМИ в апреле 2001 года;

80. Отчет агентства МАСМИ (выдержка) о результатах исследования известности бренда Kinder Surprise весной 2003 года с переводом на русский язык;

81. Отчет агентства МАСМИ (выдержка) о результатах исследования известности бренда Kinder Delice летом 2003 года с переводом на русский язык;

82. Отчет агентства МАСМИ (выдержка) о результатах опроса потребителей в феврале-мае 2005 года с переводом на русский язык;

83. Заключение об известности обозначения Kinder среди населения Российской Федерации в возрасте от 18 лет и старше № 14207-425 от 10 августа 2012 года;

84. Документы, подтверждающие публикацию и предоставление в Реестре коммерческих юридических лиц Великого Герцогства Люксембург данных об аффилированности компании группы Ферреро с частичным переводом.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты (10.09.2012) его подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ, 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 со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзаце 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса обозначение, используемое в качестве товарного знака, не может быть признано общеизвестным товарным знаком, если оно стало широко известно после даты приоритета тождественного или сходного с ним до степени смешения товарного знака другого лица, который предназначен для использования в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначения понятий, идей, в частности, совпадение значений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначение понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, могут быть представлены, например, сведениями об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации, содержащимися в соответствующих документах, а также сведениями о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака, проведенного специализированной независимой организацией.

При анализе обозначения «Kinder» на предмет возможности признания его общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.01.2008 на имя компании Ферреро С.п.А., Пьяццале Пьетро Ферреро, Италия в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия», Экспертной комиссией установлено следующее.

Положение абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса содержит запрет на признание обозначения общеизвестным, если оно стало широко известно после даты приоритета тождественного или сходного до степени смешения товарного знака.

По данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в настоящее время существует ряд товарных знаков,

имеющих более ранний приоритет, чем дата испрашиваемой общеизвестности, включающих в качестве индивидуализирующих элементов либо слово «Kinder», либо его транслитерацию на русский язык - «Киндер», правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иных лиц, а именно:

- на имя компании COPEMAPTEK С.А., Арлон-Шоппаш, Дрив де л'Арк-ан-Сьель 102, Бельгия («KINDER MALTINE» по международной регистрации №446332, «KINDER PINGUINO» по международной регистрации №477773, «KINDER BAGHETTE» по международной регистрации №489342, «KINDER SPRINT» по международной регистрации №502557, «KINDER BAGHETTE» по международной регистрации №548044, «KINDER SNAPPY» по международной регистрации №579757, «KINDER SCHOKO-BONS» по международной регистрации №583878, «KINDER SCHOKO-BONS» по международной регистрации №584139, «KINDER SCHOCOSOFT» по международной регистрации №592834, «KINDER POGO» по международной регистрации №596293, «KINDER SOFTY» по международной регистрации №600284, «KINDER TONUS» по международной регистрации №609405, «KINDER ÜBERRASCHUNG» по международной регистрации №609407, «KINDER TIME» по международной регистрации №613302, «KINDER ÜBERRASCHUNG» по международной регистрации №614431, «KINDER MILCHSCHNITTE» по международной регистрации №614433, «KINDER PINGUINO» по международной регистрации №623993, «KINDER CROCO-KISS» по международной регистрации №629149, «KINDER PASTI» по международной регистрации №639540, «KINDER FRUTTITO» по международной регистрации №640780, «KINDER GOLOSITO» по международной регистрации №641151, «KINDER KING» по международной регистрации №646320, «KINDER PROF. RINO» по международной регистрации №663105, «KINDER PINGUI» по международной регистрации №668593, «KINDER DAY» по международной регистрации №669103, «KINDER PARFETTO» по международной регистрации №677954, «KINDER JOY» по международной регистрации №720813, «KINDER VENICE» по международной регистрации №725984, «KINDER STUDENT» по международной регистрации №767021, «KINDER

FRIENDS» по международной регистрации №800649, «KINDER DUOBREAK» по международной регистрации №869879, «KINDER MIGUELITO» по международной регистрации №919039, «KINDER FRUTTI» по международной регистрации №939223, «KINDER SCHOCO MORETTO» по международной регистрации №592833, «KINDER CHOCO BLANC» по международной регистрации №596811, «KINDER HAPPY EGGS» по международной регистрации №623360, «KINDER HAPPY HIPPO SNACK» по международной регистрации №626847, «KINDER GUTEN MORGEN» по международной регистрации №641150, «KINDER CHOCO FRESH» по международной регистрации №807894, «KINDER HAPPY HIPPO» по международной регистрации №813888, «KINDER MILK COCKTAIL» по международной регистрации №837101, «KINDER HAPPY HIPPO» по международной регистрации №866684, «KINDER BREAK FAST» по международной регистрации №898272, «KINDER FRUIT SANDWICH» по международной регистрации №917618, «KINDER MY FRUIT» по международной регистрации №938209, «KINDER HAPPY HIPPOS SNACK» по международной регистрации №620926, «KINDER HAPPY HIPPOS SNACK» по международной регистрации №626847, «KINDER PAN E CIOCC» по международной регистрации №813668, «KINDER BREAKFAST TOGETHER» по международной регистрации №855918, «КИНДЕР ШОКО-БОНС» по международной регистрации №719155 и товарный знак «КИНДЕР МОЛОЧНЫЙ ЛОМТИК» по свидетельству №305092);

- на имя компании ФЕРРЕРО АРДЕН С.А., рю Пьетро Ферреро, АРЛОН, В-67000, Бельгия («KINDER FRIENDS» по международной регистрации №492778, «KINDER CIRCUS» по международной регистрации №605996);

- на имя компании ФЕРРЕРО оХГмбХ 3-7, Рейнштрассе, ШТАДТАЛЛЕНДОРФ, В-35260, Германия («KINDER SCHOKO-BONS» по международной регистрации №544290).

Сходство сравниваемых обозначения установлено на основании звукового и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «Kinder» / «Киндер» («kinder» – дети, см. Немецко-русский словарь, <http://lingvo.mail.ru>). При этом в противопоставленных знаках словесные элементы «Kinder» / «Киндер»

занимают первоначальное положение, несут самостоятельную индивидуализирующую нагрузку, поскольку не образуют с другими словесными элементами словосочетаний.

Кроме того, необходимо отметить, что словесный элемент «Kinder», входящий в состав противопоставленных регистраций №№489342, 502557, 548044, 584139, 641431, 623993, 668593, 800649, 869879, 939223, 596811, 623360, 626847, 807894, 813888, 837101, 898272, 938209, 626847, 855918, 492778, 605996, 544290, и обозначение, в отношении которого испрашивается общеизвестность, имеют идентичное шрифтовое и цветное исполнение, что обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

В силу изложенного сравниваемые обозначения признаны Экспертной комиссией сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары, входящие в перечень 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений, представляют собой кондитерские изделия, вследствие чего соотносятся с друг другом как род/вид, имеют одинаковый состав и назначение, что приводит к выводу об их однородности.

Таким образом, на указанную в заявлении дату – 01.01.2008 у иных лиц существовали исключительные права на сходные до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ товарные знаки.

Следует отметить, что довод Заявителя о том, что не существует препятствий для предоставления обозначению «Kinder» статуса общеизвестного знака на имя компании Ферреро С.п.А., поскольку компания Ферреро С.п.А. наряду с правообладателями противопоставленных знаком - компаниями Соремартек С.А., Ферреро Арденн С.А., Ферреро оХГмбХ, входит в одну Группу компаний Ферреро с единым управленческим центром – компанией Ферреро Интернешнл С.А., представляется неубедительным, поскольку законодательством не предусмотрено каких-либо исключений из нормы абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса, в частности, отсутствует возможность не учитывать в качестве противопоставлений товарные знаки, зарегистрированные на имя аффилированных лиц.

Таким образом, у Экспертной комиссии отсутствуют основания для удовлетворения заявления от 10.09.2012 о признании словесного обозначения «Kinder» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 на имя Ферреро С.п.А., Пьяццале Пьетро Ферреро, 1, 12051, Альба (Кунео), Италия в отношении товара 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия», поскольку оно не соответствует требованиям абзаца 2 пункта 1 статьи 1508 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Экспертная комиссия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления от 10.09.2012 о признании словесного обозначения «Kinder» общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2008 на имя Ферреро С.п.А., Пьяццале Пьетро Ферреро, 1, 12051, Альба (Кунео), Италия в отношении товара 30 класса МКТУ – «кондитерские изделия».