

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 06.02.2013. Данное возражение подано ОАО «Оркла Брэндс Россия», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009734203 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Заявка № 2009734203 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Крупская», «АЛЁНКА», «ШОКОЛАД» была подана на имя ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» 16.12.2009 в отношении товара 30 класса МКТУ: «шоколад».

Роспатентом 22.04.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009734203 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица («Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», Россия) знаками:

- товарный знак по свидетельству № 184515, приоритет от 21.09.1999, товары 30 класса МКТУ [1];

- общеизвестный товарный знак по свидетельству № 80, признан общеизвестным с 22.01.2009, товары 30 класса МКТУ [2].

В палату по патентным спорам 06.02.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель по заявке (ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской») был переименован в ОАО «Оркла Брэндс Россия»;

- между заявленным комбинированным обозначением и противопоставленными знаками отсутствует сходство по всем трем критериям (графический, фонетический, семантический);

- при проведении экспертизы не были учтены следующие моменты:

- существенные различия между образом девушки в заявленном обозначении и образом девочки-младенца в противопоставленных знаках;

- наличие в заявленном обозначении дополнительных элементов: логотипа и словесного элемента «Фабрика им. Крупской», позволяет однозначно ассоциировать знак с этим производителем;

- общая размытость наименования «Аленка» для индивидуализации кондитерских изделий, а также восприятие наименования «Аленка» большинством потребителей в качестве сорта молочного шоколада;

- об отсутствии сходства до степени смешения и об отсутствии возможности введения потребителей в заблуждение свидетельствуют многочисленные опросы общественного мнения и заключения экспертов;

- решение Роспатента противоречит сложившейся практике (и самого Роспатента, и судебных органов).

Далее в возражении приведено подробное обоснование указанных доводов.

Кроме того, в возражении указано, что обжалуемое решение направлено заявителю по почте 17.01.2013 и получено им 29.01.2013, в связи с чем на момент обращения в палату по патентным спорам установленный законодательством срок подачи возражения не истек.

В доказательство своей позиции заявителем представлены материалы (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.12.2009) заявки № 2009734203 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную этикетку, в центре которой размещены изображения: девочки в платке с букетом цветов в руках и стрекозы. Слева, сверху и снизу от изображений выполнены надписи «Крупская», «АЛЁНКА», «ШОКОЛАД», «ФАБРИКА ИМЕНИ КРУПСКОЙ». Надписи выполнены оригинальным и стандартным шрифтами заглавными и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товара 30 класса МКТУ: «шоколад».

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявка № 2009734203 была подана в Роспатент 16.12.2009. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (далее – уведомление экспертизы) было направлено по указанному заявителем в материалах заявки адресу 01.11.2010. В уведомлении были приведены мотивы для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. От заявителя 11.04.2011 поступил ответ на уведомление экспертизы.

Рассмотрев ответ заявителя, экспертиза подготовила заключение, на основании которого 22.04.2011 было принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака и направлено по тому же адресу. Каких-либо материалов в ответ на решение Роспатента заявителем представлено не было.

Далее, в материалах дела заявки № 2009734203 имеется корреспонденция от ОАО «Оркла Брэндс Россия», поступившая 28.12.2012, согласно которой заявителем не было получено решение Роспатента от 22.04.2011. При этом указано, что о решении стало известно из информации, размещенной на сайте Роспатента.

Анализ изложенной информации позволил коллегии палаты по патентным спорам установить следующее.

Ответ на уведомление экспертизы, подписанный руководителем предприятия (г-ном В.А. Тер-Израеляном), поступил 11.04.2011. Решение Роспатента об отказе было принято 22.04.2011. Запрос о предоставлении решения Роспатента поступил от заявителя 28.12.2012. Возражение на указанное решение Роспатента поступило 06.02.2013, при этом доверенность на представление интересов заявителя от 27.11.2012 подписана также г-ном В.А. Тер-Израеляном.

Изложенное свидетельствует о том, что на дату 22.04.2011 заявителю было известно о том, что, по мнению экспертизы, заявленное обозначение является неохраноспособным. В этой связи довод заявителя о том, что ему было неизвестно о решении Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009734203, не может быть признан убедительным.

Целесообразно также обратить внимание, что в материалах заявки отсутствует обоснование причин ожидания решения Роспатента более года.

Кроме того, необходимо отметить, что, начиная с 2005 года, осуществляется обязательная публикация материалов заявок на товарные знаки на сайте Роспатента, указанная заявка (2009) была также выложена на сайте, что свидетельствует о возможности ознакомления с ней у любого лица. Отказ в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке был произведен в 2011 году, о чем соответствующие сведения были также размещены на сайте Роспатента.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявитель знал о принятом решении Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009734203.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что в материалах дела имеются корреспонденции от ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный

Октябрь», в которых выражен протест против регистрации заявленного обозначения и приведены доводы о спорах между данным лицом и заявителем в различных инстанциях (например, в Федеральной антимонопольной службе). В частности, указано на то, что в пункте 5.4 Определения УФАС по г. Санкт-Петербургу № 05/13226 от 24.11.2011 ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» предписано представить мотивированный отказ Роспатента в регистрации товарных знаков «Озорная Аленка», «Крупская Аленка». Указанное подтверждает вывод о том, что заявителю, как минимум на 24.11.2011, было известно о принятии Роспатентом решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009734203.

Таким образом, у заявителя было около 1,5 лет для осуществления действий по оспариванию решения Роспатента. Вместе с тем, никаких действий предпринято не было. В течение этого времени ни руководитель предприятия, ни юридический отдел предприятия, через который велась переписка, не проявили должной степени заботливости и заинтересованности в отношении данной заявки.

Исследовав имеющиеся обстоятельства дела в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам установила, что заявителем упущены все допустимые сроки оспаривания решения Роспатента от 22.04.2011.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2011.