

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 товарному знаку по свидетельству №184515, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №99714813 с приоритетом от 21.09.99 произведена 10.02.2000 за №184515 на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь».

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде прямоугольника с изображением девочки в платочке с широко открытыми глазами, справа и слева от которого расположено выполненное латинскими буквами словесное обозначение «ALIONKA», а внизу под изображением девочки расположено слово «Аленка», выполненное буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.11.2012 оспаривается правомерность включения в оспариваемый товарный знак в качестве охраняемых элементов обозначений «Аленка, Alionka» в отношении товаров 30 класса МКТУ: «шоколад», ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон).

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

Возражение аргументировано следующими доводами:

- 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;

- 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» на 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;

- 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 товарному знаку по свидетельству №184515 и прекратить по нему делопроизводство.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (21.09.1999) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида.

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 товарному знаку по свидетельству №184515.

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 товарному знаку по свидетельству №184515.