

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела заявление, поступившее 02.06.2015, о признании товарного знака по свидетельству №78644 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.06.2015 на имя Открытого акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь», 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, д. 7, стр. 24 (далее – заявитель, ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»), в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты».

Товарный знак по свидетельству №78644 (заявка №102813) с приоритетом от 10.11.1985 зарегистрирован 29.11.1985 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия; конфеты, глазированные шоколадной глазурью». Срок действия исключительного права на данный товарный знак продлен до 10.11.2025.

В соответствии с изменениями, внесенными в Госреестр 14.05.2015, товарный знак по свидетельству №78644 представляет собой комбинированное обозначение



в виде прямоугольника, в центральной части которого размещен ромб голубого цвета с усеченными краями, а остальная площадь прямоугольника заполнена повторяющимся рисунком в виде выполненных на белом фоне синим контуром квадратов, в центре которых размещены стилизованные ветки синего цвета. В центре ромба синего цвета выполнен вертикально ориентированный прямоугольник со скругленными краями в рамке черного цвета. Всю площадь

данного прямоугольника занимает изображение медведицы с тремя медвежатами на фоне поваленного в лесу дерева. Справа от вертикально ориентированного прямоугольника на фоне ромба голубого цвета по вертикали размещены словесные элементы «МИШКА КОСОЛАПЫЙ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в следующем цветовом сочетании: синий, белый, коричневый, темно-коричневый, зеленый, темно-зеленый, черный, белый, голубой.

Для подтверждения общеизвестности данного товарного знака заявителем были представлены следующие документы:

- распечатки из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении товарного знака по свидетельству №78644 [1];

- документы, подтверждающие цепочку правопреемства от Государственной кондитерской фабрики №1 до ОАО «Красный Октябрь» [2];

- копия договора №002-юд от 01.09.2003, заключенного между ОАО «Красный Октябрь» и ООО «Объединенные кондитеры» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа [3];

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ОАО «Красный Октябрь» [4];

- копии документов о призах и наградах ОАО «Красный Октябрь» за высокое качество продукции [5];

- копии документов о призах и наградах ОАО «Красный Октябрь» за высокое качество конфет под товарным знаком «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» [6];

- этикетка «конфетъ МИШКА КОСОЛАПЫЙ Тов. Эйнем» [7];

- копия вестника комитета по делам изобретений №7 от июля 1926 г. (выборочные страницы) [8];

- копия преискуранта Государственной кондитерской фабрики «Красный Октябрь» от 24 июня 1924 г. [9];

- копии страниц газеты «Наша правда» [10];

- копии годовых отчетов по основной деятельности фабрики «Красный Октябрь» [11];

- справка об объемах производства ОАО «Красный Октябрь» конфет, маркированных товарным знаком «МИШКА КОСОЛАПЫЙ», в период с января 1958 г. по май 2015 г. [12];

- каталоги продукции ОАО «Красный Октябрь» [13];

- копия журнала «Моя Москва» за октябрь 2001 г. [14];

- копии сертификатов соответствия на конфеты «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» [15];

- скрин-шоты ТВ-ролика «Любовь к лучшему» и «Красный Октябрь» с изображением конфет «Мишка косолапый» и логотипа «Красный Октябрь» [16];

- договоры между ОАО «Красный Октябрь» и ООО «МИЛК» от 2012 и 2014 г.г. [17];

- графики ЗАО «Видео Интернешнл - Приор», ЗАО «Эверест-С», ЗАО «РТР-МЕДИА» о выходе рекламы в эфир [18];

- фото-отчеты о выкладке конфет «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» городах Российской Федерации: Москве, Уфе, Волгограде, Саратове, Смоленске, Твери и др. [19];

- копии свидетельств о регистрации товарного знака «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» в России и за рубежом [20];

- копии судебных актов по делу №А51-18576/2010, по делу №А51-22917/2012, по делу №А40-28447/2013, по делу №А40-154480/12 [21];

- нотариально заверенный протокол осмотра вещественных доказательств от 12.08.2014 [22];

- отчет ВЦИОМ по определению уровня известности товарного знака «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №78644 [23];

- справка о реализации в России конфет, маркированных товарным знаком «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №78644 [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты 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), Кодекс, Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ), 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), Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденные приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению 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 пунктом 2.5. Правил ППС заявление, предусмотренное пунктом 1.10. настоящих Правил ППС, и/или прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

В соответствии с пунктом 2.2. Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержать заявление в соответствии с пунктом 2.5. Правил ППС, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Подпункт 3 пункта 17 Административного регламента ОИ содержит требования к содержанию документов, которые заявитель имеет право представить в Роспатент в качестве подтверждения общеизвестности товарного знака или обозначения, аналогичные требованиям, предъявляемым к содержанию документов согласно пункту 2.2 Правил ОИ.

Коллегия отмечает, что на заседании, состоявшемся 12.11.2015, заявителем был скорректирован объем притязаний, а именно, изложена просьба – считать заявление поданным в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, глазированные шоколадной глазурью», которые присутствуют в перечне товарного знака по свидетельству №78644.



При анализе товарного знака по свидетельству №78644, описание которого приведено выше в заключении, на предмет возможности признания его с 01.06.2015 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» в отношении вышеперечисленных товаров 30 класса МКТУ, установлено следующее.

ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» является одним из старейших российских предприятий, специализирующихся на производстве кондитерских изделий, см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, Москва, «ТЕРРА», 2006, т. 30, с. 479, [1-4].

История предприятия заявителя началась в 1987 году, когда была основана фабрика по производству шоколада, конфет и чайных печений «Эйнем», открытая Теодором Фердинандом фон Эйнемом. После Октябрьской революции фабрика была национализирована и получила название «Государственная кондитерская фабрика №1, бывшая Эйнем», а в 1922 году ей присвоено имя «Красный Октябрь». В 2003 году фабрика передала полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры».

Товарный знак по свидетельству №78644 представляет собой обертку для конфет, которая без существенных изменений используется ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» и его правопреемниками уже более 100 лет. Так, первой эту обертку стала использовать кондитерская фабрика «Эйнем» еще до революции 1917 года [7]. Согласно информации из Вестника комитета по делам изобретений №7 за 1926 год в этом же году за №21 был зарегистрирован комбинированный товарный знак, по существу совпадающий с товарным знаком по свидетельству №78644, и имеющий указание изготовителя конфет – «Госуд. конд. фабрика «Красный Октябрь»» непосредственно на самом обозначении [8].

Согласно представленным сертификатам соответствия конфеты «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» представляют собой глазированные конфеты с корпусами пралине и начинкой между слоями вафель [15].

Согласно годовым отчетам по основной деятельности предприятия заявителя [11] и справке [12], с января 1958 г. по май 2015 г. непосредственно ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» и его правопреемниками было произведено более 57000 тон конфет, маркированных рассматриваемым товарным знаком со словесными элементами «МИШКА КОСОЛАПЫЙ». Данная продукция реализуется в большинстве регионов Российской Федерации [19; 24].

ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» принимала участие в различных конкурсах и выставках, а конфеты «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» многократно были отмечены различными дипломами и призами. В частности, в 1999 году фабрика «Красный Октябрь» стала лауреатом конкурса «Москва и Московская область», утвержденного российским центром испытаний и сертификации РОСТЕСТ-Москва ГОССТАНДАРТА России, и была награждена дипломом в программе «100 лучших товаров России» за высокое качество конфет «МИШКА КОСОЛАПЫЙ». В 2001 году заявитель награжден золотой медалью Международного салона промышленной собственности «Архимед-2001» за конфеты «МИШКА КОСОЛАПЫЙ», как имеющие высший уровень качества. В 2005 году на Всероссийском смотре качества кондитерских изделий фабрика награждена золотой медалью «За высокое качество продукции» в номинации «конфеты» за конфеты «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» [6].

Деятельность заявителя в связи с производством конфет «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» освещалась в прессе периода СССР [10]. В настоящее время ОАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь» активно рекламирует свою продукцию и, в частности, конфеты «МИШКА КОСОЛАПЫЙ», посредством телевидения, размещая рекламные ролики на ведущих российских телевизионных каналах в рамках показа наиболее рейтинговых телепередач «Доброе утро, Россия!», «Сейчас», «ВЕСТИ недели», «По делам несовершеннолетних», «Место

происшествия», «Наш выход», и кинофильмов «Место встречи изменить нельзя», «Вечный зов», «Особый случай», «Аромат шиповника», «А зори здесь тихие», «Фронт в тылу врага», «Сицилианская защита», «Особенности национальной рыбалки», «Отряд особого назначения», «Не может быть», «Ты мне, я тебе», «Зигзаг удачи», «Приступить к ликвидации» и пр. [16-18].

Таким образом, приведенные фактические данные иллюстрируют, что



товарный знак по свидетельству №78644 до даты 01.06.2015, обозначенной в заявлении, длительное время активно использовался его правообладателем в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, глазированные шоколадной глазурью», указанных в перечне товарного знака по свидетельству №78644, в связи с чем, приобрел широкую известность среди российских потребителей.

Данные социологического отчета ВЦИОМ, подготовленного по итогам социологического исследования по вопросу определения уровня известности товарного знака «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №78644, в полной мере подтверждают указанный вывод коллегии.

В соответствии с результатами указанного отчета абсолютному большинству респондентов (96,9%) известен товарный знак «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №78644. Также абсолютное большинство респондентов (92,1%) ассоциируют этот товарный знак с конфетами или шоколадными конфетами. 90,9% респондентов указали, что лично покупали (пробовали) данные конфеты. 84% респондентов знают товарный знак «МИШКА КОСОЛАПЫЙ» по свидетельству №78644 более 10 лет. При определении уровня узнаваемости правообладателя товарного знака по свидетельству №78644, респондентам задавался открытый вопрос (без предложения вариантов ответа), на который треть респондентов (33,6%) указали фабрику «Красный Октябрь».

В результате анализа представленных документов, коллегия усматривает, что в материалах дела имеются фактические материалы, подтверждающие общеизвестность товарного знака на территории Российской Федерации, на указанную в заявлении дату - 01.06.2015, в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, глазированные шоколадной глазурью».

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

удовлетворить заявление, поступившее 02.06.2015, и признать с 01.06.2015 товарный знак по свидетельству №78644 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, глазированные шоколадной глазурью».