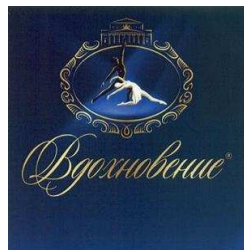
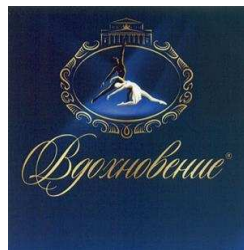


ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по результатам рассмотрения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.02.2017, о признании товарного знака по свидетельству № 468179 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 14.02.2017 на имя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад, конфеты».



Товарный знак  по свидетельству № 468179 с приоритетом от 22.07.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.08.2012 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «темно-синий, синий, голубой, золотистый, белый, черный». Элемент ® является неохраняемым элементом товарного знака по свидетельству № 468179.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в центральной части товарного знака расположено стилизованное изображение танцующей пары - мужчины (черным цветом в золотистом контуре) и женщины (белым цветом), которые окаймлены оригинальной рамкой овальной формы с изображением в верхней ее части стилизованного изображения здания (рамка и здание – золотистым цветом). Под

рамкой расположена надпись «Вдохновение®», выполненная в оригинальном шрифтовом начертании (золотистым цветом).

В качестве подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству № 468179 заявителем представлены следующие материалы:

1. Распечатка из реестра товарных знаков Роспатента в отношении Товарного знака «Вдохновение» № 468179;
2. Изображение товарного знака «Вдохновение» по свидетельству № 468179;
3. Описание товарного знака «Вдохновение» по свидетельству № 468179;
4. Архивно-историческая справка о создании и деятельности ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» от 05.09.2014, а также документы, подтверждающие правопреемство от Московской кондитерской фабрики им. П.А. Бабаева;
5. Информация об истории ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» с сайта uniconf.ru;
6. Информация об истории ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» из Википедии;
7. Сведения из «Global top 100. The world's leading confectionary companies. 2017»;
8. Информация об ООО «Объединенные кондитеры» из Википедии и с сайта uniconf.ru;
9. Награды ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» с 1997 года;
10. Объяснительная записка Московской кондитерской фабрики им. П.А. Бабаева (Заявитель) за 1976 год;
11. Годовой отчет Московской кондитерской фабрики им. П.А. Бабаева (Заявитель) за 1979 год;
12. Годовые отчеты заявителя за 1976-1987, 1988-1992, 1993-1997, 1998-2007, 2008-2016 годы;
13. Справка заявителя об объемах производства и реализации шоколада и конфет «Вдохновение» с 1977 по 2016 годы № 623 от 11.10.2016;
14. Справка заявителя о регионах реализации в Российской Федерации шоколада и конфет «Вдохновение» с 2008 по 2016 годы № 627 от 11.10.2016;
15. Образцы упаковок шоколада и конфет «Вдохновение» за 2008 - 2016 годы;
16. Декларации соответствия и сертификаты соответствия на шоколад и конфеты «Вдохновение»;

17. Каталоги продукции на шоколад и конфеты «Вдохновение» производства заявителя за 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 годы;
18. Награды на шоколад и конфеты «Вдохновение» производства заявителя за 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 годы;
19. Фото-отчеты, эфирные справки и договоры на изготовление и размещение рекламы на российских ТВ-каналах (Россия 1, Первый канал, ТВ-3 Россия, Петербург-5 канал, РУ.ТВ, МУЗ, Дом кино), в сети кинотеатров «Киностар», «Люксор», «КАРО», «Синема парк», «Формула кино», «Кронверк синема», на радио, на дисплеях в магазинах и на торговом оборудовании магазинов (МЕТРО, Пятерочка, Карусель, Магнит, Лента и др.), в сети Интернет (в т.ч. на сайте uniconf.ru), в печатных изданиях, в туристических зонах, на билбордах;
20. Справка ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» № 626 от 11.10.2016 г. за 2009 - 2016 годы;
21. Копии сертификатов о регистрации товарного знака «Вдохновение» в Российской Федерации (свидетельства № 153385, № 201082, № 465120, № 465121, № 465217, № 465228, № 468179, № 470614, № 474208, № 479853, № 479967, № 479968, № 452572, № 454439, № 454627), а также за рубежом (Сертификат № М 20379 - Грузия, Сертификат № TJ 9247 - Таджикистан, Сертификат № 128652 - Украина, Сертификат № 47321А - Украина, Сертификат № 184182 - Израиль, Сертификат № 48085 - Эстония, Сертификат № 9947 - Киргизия, Сертификат № MGU 19548 - Узбекистан, Сертификат № 10766 - Туркменистан, Сертификат № 60934 - Литва, Сертификат № 19628 - Молдова, Сертификат № 17196 - Эстония, Сертификат № 2010 0208 - Азербайджан, Сертификат № М 62150 - Латвия, Сертификат № MGU 18131 - Узбекистан, Сертификат № 36599 - Казахстан, Сертификат № 00380 - Абхазия, Сертификат № 3093378 - США, Сертификат № 10195 - Беларусь, Сертификат № 57904 - Беларусь, Сертификат № 839450 - Азербайджан, Германия, Греция, Грузия, Испания, Киргизия, Латвия, Молдова, Монголия, Туркмения, Китай, Литва, Таджикистан, Хорватия, Черногория, Сербия, Швейцария, Беларусь, Казахстан;
22. Отчет ВЦИОМ по определению уровня известности товарного знака «ВДОХНОВЕНИЕ» № 468179.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.06.2017 «отказать в удовлетворении заявления, поступившего 15.02.2017, в отношении товарного знака согласно государственной регистрации № 468179 о признании его общеизвестным товарным знаком в Российской Федерации». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда первой инстанции от 07.02.2018 по делу № СИП-558/2017, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018, было признано недействительным решение Роспатента от 30.06.2017. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление, поступившее 15.02.2017, поданное ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский».

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам заявление, поступившее 15.02.2017, было рассмотрено повторно. Впоследствии от представителей заявителя к материалам дела были приобщены:

23. Каталоги продукции заявителя за 2009, 2010 гг.;
24. Копия отчета ВЦИОМ «Восприятие респондентами товарных знаков «Вдохновение» ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»;
25. Print Screen страницы сайта www.depotwpf.ru;
26. Копия договора № 1904/Б-2007 от 19.04.2007 г., приложения, дополнительные соглашения, а также акты к нему;
27. Копия Оборотно-сальдовой ведомости заявителя по поставщику ООО Компания «Депо дабл ю пи эф».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (15.02.2017) 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 (далее – Кодекс) и 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, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 27 августа 2015 № 602 (далее – Административный регламент ОИ).

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 используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 17 (3) Административного регламента ОИ в подтверждение общеизвестности товарного знака заявитель имеет право представить документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;
- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты);

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Как было указано выше, решением Суда первой инстанции от 07.02.2018 по делу № СИП-558/2017, оставленным без изменения постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.05.2018, было признано недействительным решение Роспатента от 30.06.2017. При этом суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть заявление, поступившее 15.02.2017, поданное ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», с надлежащей оценкой имеющихся в материалах дела доказательств.

Заявитель, ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», является одной из старейших и крупных фабрик (история предприятия ведется с 1804 года) российского кондитерского рынка, и был создан в 1998 году на базе «Московской кондитерской фабрики им. П.А. Бабаева», с 2003 года входит в Холдинг «Объединенные кондитеры» [4-10]. Среди известных кондитерских брендов заявителя: «Бабаевский», «Буревестник», «Визит», «Морские» и т.д. В настоящее время заявитель выпускает более 129 наименований оригинальных и востребованных кондитерских изделий (шоколад, конфеты, карамель, подарочные наборы, новогодние подарки и прочее).

Шоколад и конфеты «Вдохновение» – одни из старейших кондитерских изделий заявителя. Первое упоминание о шоколаде «Вдохновение» (с добавлением мелко-дробленого ореха), его рецептуре содержится в объяснительных записках за 1976 год «Московской кондитерской фабрики им. П.А. Бабаева» [10]. В последующих объяснительных записках и другой производственной документации (годовые отчеты, справки и т.д.) за период 1977-2016 присутствует информация о шоколаде «Вдохновение» (с добавлением мелко-дробленого ореха), а потом и конфет (начиная с 2001 года) [11-14].

При анализе товарного знака, описание которого приведено выше, на предмет возможности признания его с 14.02.2017 общеизвестным в Российской Федерации

товарным знаком на имя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский», Москва в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад, конфеты», установлено следующее.

Согласно материалам [25-27] товарный знак по свидетельству № 468179, в отношении которого испрашивается общеизвестность, был разработан в 2007 году ООО Компанией «Депо дабл ю пи эф» по заданию заявителя обновленного дизайна бренда «Вдохновение» с передачей исключительных прав на данный дизайн заявителю. Созданные в рамках договора образцы упаковок продукции содержат комбинированное обозначение «Вдохновение» по свидетельству № 468179.

Вместе с тем, товарный знак «Вдохновение» по свидетельству № 468179 заявителя является результатом ребрендинга товарного знака



по свидетельству № 153385 (приоритет от 16.08.1995, срок действия регистрации продлен до 16.08.2025). Указанный товарный знак имеет такое же смысловое наполнение, как и знак по свидетельству № 468179. При этом товарные знаки по свидетельствам №№ 153385, 468179 выполнены в похожей цветовой гамме, с преобладанием темно-синего, золотистого, коричневого и белого цветового сочетания. Указанные товарные знаки имеют похожие композиционные построения: стилизованный овал, в котором расположена танцующая пара; образ Большого Театра; в нижней части присутствует словесный элемент «Вдохновение».

Восприятие товарных знаков по свидетельствам №№ 153385, 468179 в качестве единого целого подтверждается результатами социологического исследования [24]. Так, 80 % потребителей посчитали, что товарный знак по свидетельству № 468179 является вариантом исполнения товарного знака по свидетельству № 153385. Мнение о том, что указанные товарные знаки принадлежат одному производителю,

подтвердило 78 % опрошенных респондентов. И 75 % опрошенных респондентов восприняли товарный знак по свидетельству № 468179 как современное продолжение и обновленную версию товарного знака по свидетельству № 153385.

Анализ материалов, представленных заявителем в подтверждение общеизвестности товарного знака по свидетельству № 468179, показал следующее.

Заявителем представлены декларации о соответствии и сертификаты соответствия за 2004, 2006, 2009 годы [16]. В декларациях соответствия и сертификатах соответствия на шоколад и конфеты «Вдохновение» производителем этой продукции является заявитель.

В справках [13,14] представлены объемы производства и реализации шоколада и конфет «Вдохновение» с 1977 по 2016 годы, а также регионы их реализации в Российской Федерации с 2008 по 2016 годы. Конфеты реализовывались как весовые, так и в коробках. Объемы производства и реализации шоколада и конфет «Вдохновение» постоянно растут, и на дату подачи заявления составляют в общей сложности 97 125 605 кг., что свидетельствует о большом спросе и востребованности этой продукции заявителя.

Среди регионов реализации шоколада и конфет «Вдохновение»: Алтай, Алтайский край, Башкортостан, Амурская область, Брянская область, Владимирская область, Дагестан, Забайкальский край, Ивановская область, Иркутская область, Кабардино-Балкария, Калужская область, Камчатская область, Кемерово, Карелия, Удмуртия, Татарстан, Самарская область, Пермская область, Новосибирская область, Омская область, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край, Смоленская область, Северная Осетия, Тамбовская область, Рязанская область, Магаданская область, Саха-Якутия, Удмуртия, Ульяновская область, Хабаровский край и т.д. Указанное свидетельствует о значительном географическом охвате в каналах реализации на территории Российской Федерации конфет и шоколада, маркируемых товарным знаком «Вдохновение».

Заявитель награжден высокими наградами, медалями, званиями, полученными за производство шоколада и конфет «Вдохновение» в 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 и 2009 годах [4,9,18].

В отношении рекламной кампании заявителя коллегия отмечает следующее.

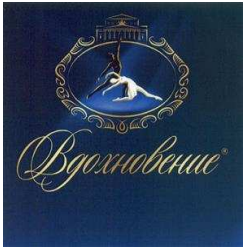
За 2009-2016 гг. на различные виды рекламы шоколада и конфет «Вдохновение» заявителем было затрачено 918 007 882 руб. [20], что свидетельствует о значительных финансовых вложениях заявителя в продвижение товаров. На протяжении этого периода времени шоколад и конфеты «Вдохновение» заявителя широко рекламировались на ведущих и популярных телевизионных каналах: Россия 1, Первый канал, Петербург-5, ТВ3 Россия и т.д, а также в сети кинотеатров: «Киностар», «Формула кино», «КАРО» и т.д. Реклама также осуществлялась на радио, в магазинах (Пятерочка, Карусель, Магнит и пр.), печатных изданиях, туристических зонах, на билбордах [19]. Изображение товарного знака «Вдохновение», рекламируемого в отношении конфет и шоколада, присутствует в каталогах продукции за 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 годы [17;23], а также на упаковках [15].

В отношении социологического опроса [22] следует указать следующее.

Абсолютному большинству опрошенных респондентов (88 %) известен товарный знак по свидетельству № 468179. При этом большинство респондентов ассоциируют товарный знак «Вдохновение» с шоколадом (82 %), конфетами (59 %). Большинство респондентов (66 %) узнали о товарном знаке «Вдохновение» по свидетельству № 468179 более 6-10 лет назад, причем 19 % из них узнали о нем более 10 лет назад, а 28 % знают о нем так давно, что точно не помнят, когда впервые узнали о нем. В отношении правообладателя товарного знака по свидетельству № 468179 большинство респондентов (56 %) указали кондитерскую фабрику «Бабаевский». Изложенное свидетельствует о широкой известности исследуемого товарного знака по свидетельству № 468179 в отношении шоколада и конфет потребителям.

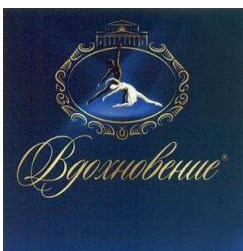
В материалах заявления также присутствуют сведения о регистрациях товарных знаков, включающих словесный элемент «Вдохновение», на имя концерна заявителя, как в Российской Федерации, так и за рубежом [21].

Таким образом, из материалов дела усматривается, что товарный знак



по свидетельству № 468179 в результате длительного и интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известен в Российской Федерации среди соответствующих потребителей кондитерских изделий в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад; конфеты» заявителя.

В связи с изложенным у коллегии есть основания полагать, что товарный знак



по свидетельству № 468179 в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад; конфеты» является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на испрашиваемую дату 14.02.2017.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Кодексом и Административным регламентом ОИ, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить заявление, поступившее 15.02.2017, и признать товарный знак по свидетельству № 468179 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 14.02.2017 на имя ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» в отношении товаров 30 класса МКТУ «шоколад, конфеты».