

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2017, поданное ОАО «Волжский пекарь», г. Тверь (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546321, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010731682 с приоритетом от 04.10.2010 зарегистрирован 12.09.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 546321. Правообладателем товарного знака является ООО «Трейд-НН», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за № РД0175629 от 22.06.2015, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 04.10.2020.

На основании решения Роспатента от 10.11.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 546321 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб».

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово ***Малютка***, выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 14.08.2017 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 546321 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству № 546321 направил на имя лица, подавшего возражение, претензию о нарушении исключительного права на оспариваемый товарный знак. Суть упомянутой претензии выражается в том, что лицо, подавшее возражение, производит и реализует сушки под обозначением «Малютка»;
- лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «Малютка» не обладает различительной способностью, вошло во всеобщее употребление в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб; хлебобулочные изделия»;
- согласно энциклопедии «Википедия» - «сушки — самые малые из бараночных изделий, их диаметр составляет от 4 до 12 см., а толщина жгута — не более 1,5 см.... Традиционно сушки давались детям в русских семьях в период прорезывания зубов, что нашло отражение в современных торговых марках сушек («Кроха», «Малютка»);
- технология процесса приготовления сушки «Малютка» производителями регулируется в Российской Федерации и странах бывшего СССР Государственным стандартом № 7128-91 «Изделия хлебобулочные бараночные» с 1974 года (с изменениями 1981,1991 годов). Данный ГОСТ является «закрытым», то есть в нем указан ассортимент видовых бараночных изделий, на которые он распространяется, в том числе указан и конкретный вид сушек - сушка «Малютка», наряду с иными видами сушек: ванильные, горчичные, с корицей, лимонные, любительские, молочные, с маком, новые, простые, сдобные детские и т.д.;
- рецептура сушек «Малютка» содержится в Сборнике рецептов на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам от 08.04.1998 года, при этом рецептура приготовления сушек «Малютка» существенно отличается от рецептур иных видов сушек;
- после распада СССР и с переходом на рыночную экономику практически все производители бараночных изделий продолжили производить сушки «Малютка», что подтверждается различными публикациями и свидетельствует о массовом

производстве сушек «Малютка» различными производителями и их известности среди потребителей;

- в технологии производства бараночных хлебобулочных изделий широко используется специальное бараночное оборудование, в том числе для производства непосредственно сушек «Малютка» как вида сушек. Например: расстойно-печной агрегат Г4-РПА-11-С-2, производитель оборудования АО «Шебекинский машиностроительный завод»; машина делительно-раскаточная для бараночных изделий Ж7-ХФМ и Б4-58Д, производитель оборудования ОАО «Барский машзавод», бараночная машина ДЗМ (делительно-закаточные машины) НС-1, НС-2, НС-3, производитель ООО «Конструкторское бюро - НС» и т.д. В частности, ООО «Конструкторское бюро - НС» производит комплекты оборудования бараночные машины ДЗМ НС-1, НС-2, НС-3, которые снабжаются сменными комплектами с наименованием «Сушка малютка», для производства сушек малого диаметра. Клиенты ООО «Конструкторское бюро - НС» - производители бараночных изделий в процессе эксплуатации оборудования используют обозначение «Малютка» именно в отношении сушек малого диаметра, весом 4,5 г.;

- ООО «Конструкторское бюро - НС» осуществляет поставку оборудования для производства сушек «Малютка» более чем 80 производителей бараночных изделий по всей России, а также в странах СНГ;

- география поставок данного оборудования включает в себя всю Россию: ЗАО «Фирма Невская сушка», г. Санкт-Петербург, ОАО «Булочно-кондитерский комбинат», г. Киров, хлебозавод-автомат КУП «Минскхлебпром», г. Минск, ОАО «Новомичуринский хлебозавод», г. Новомичуринск, Рязанская обл., ОАО «Хлебозавод Василеостровского р-на» (FAZER), г. Санкт-Петербург, ПО «Хлеб», г. Великий Устюг, ОАО «Сарапульский хлебокомбинат», г. Сарапул, завод Алешина, г. Абакан, Хакасия, ОАО «Бердский хлебокомбинат, г. Бердск, Новосибирская обл., ИП Дмитриев А.Ю., г. Бирск, Башкирия и многие другие;

- оборудование для производства сушек «Малютка» поставляется ООО «Конструкторское бюро - НС» и в другие страны: Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизия;

- производство сушек «Малютка» большинством производителей хлебобулочных изделий подтверждается представленными распечатками сайтов, рекламирующих продукцию различных производителей. Таким образом, обозначение «Малютка» в отношении сушек массово использовалось в хлебобулочной отрасли, благодаря чему стало широко известно;
- подтверждением широкого применения обозначения «Малютка» специалистами хлебобулочной отрасли задолго до даты приоритета товарного знака являются: журнал «Хлебопечение России», № 3/2014, патенты Российской Федерации: патент на изобретение № 2 038 791, патент на изобретение № 2093032, патент на изобретение № 2325055, патент на промышленный образец № 78 038. Например, патент на изобретение № 2 038 791, по заявке № 94039156/13 от 24.10.1994, опубликован 09.07.1995 «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ». В п. 50 формулы изобретения указано: «способ по п. 48, отличающийся тем, что сушки готовят ванильные, и/или горчичные, и/или с корицей, и/или лимонные, и/или любительские, и/или малютка...» и т.д.;
- потребители хлебобулочных изделий употребляют обозначение «Малютка» в отношении сушек и ассоциируют его с маленькими сушками небольшого диаметра, знакомых с детства, о чем свидетельствуют различные публикации в газетах, Интернет-источниках, публикации рецептов приготовления сушки «Малютка» и т.д.;
- обозначение «МАЛЮТКА» длительное время с 1998 года применяется в качестве наименования одного и того же вида сушек малого диаметра выпускаемого различными производителями хлебобулочных изделий: ООО «Фирма «Сувенир», г. Йошкар-Ола (выпуск с 2006 по 2016 годы), ЗАО «Фирма Невская сушка», г. Санкт-Петербург (выпуск с 2002 по 2015 годы), АО «Владимирский хлебокомбинат», г. Владимир (выпуск с 2007 по 2015 годы), ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий», г. Москва производит сушки «Малютка» (выпуск с 2005 по 2016 годы), ООО «Воплощение» (выпуск с 2006 по 2011 годы), ЗАО «Выксунский хлеб», г. Выкса производило сушки «Малютка» (выпуск с 2000 по 2014 годы), ОАО «Волжский пекарь», г. Тверь (выпуск с 2009 по 2015 годы),

ОАО «Булочно-Кондитерский комбинат», г. Казань (выпуск с 2011 по 2016 годы) и другие;

- регистрация обозначения «Малютка» в качестве товарного знака одним хозяйствующим субъектом (правообладатель) в отношении товаров «хлебобулочная продукция» нарушают права производителей, которые задолго до даты приоритета товарного знака «МАЛЮТКА» добросовестно использовали данное обозначение в своей деятельности;

- целью приобретения товарного знака ООО «Трейд-НН» у ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» являлось предъявление претензий и исков к добросовестным производителям, для целей заключения лицензионных договоров на использование оспариваемого товарного знака;

- действия ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР» не раз признавались судом актом недобросовестной конкуренции и злоупотреблением правом;

- по результатам мониторинга рынка производителей хлебобулочных изделий, можно сделать вывод, что правообладатель не производит хлебобулочные изделия, исходя из этого, обозначение «Малютка» не может ассоциироваться у потребителей именно с этим лицом;

- претензионная активность правообладателя и иная его деятельность прямо указывает на недобросовестность действий по приобретению товарного знака «Малютка» и его дальнейшего использования. Так претензии поступили: АО «Владимирский хлебокомбинат», которое с 2007 года производит сушки «Малютка», ОАО «БКК», г. Казань, которое производит сушки «Малютка» с 2011 года, ООО «Фирма «Сувенир», которое производит сушки «Малютка» с 2006 года, ОАО «Волжский пекарь».

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546321 полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- данные из энциклопедии «Википедия» - [1];
- Государственный стандарт № 7128-91 «Изделия хлебобулочные бараночные» от 1974 года - [2];
- сборник рецептов на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам от 08.04.1998 года - [3];
- издание «Хлеб Татарстана», ГУП ПИК «Идел Пресс», 2001 г. - [4];
- Золотая книга Санкт-Петербурга - СПб.: Независимый продюсерский центр, 2000 - 2003. Том 3 - [5];
- журнал «Европейская Столица», октябрь 2006 г. - [6];
- распечатка страницы: Расстойно-печной агрегат Г4-РПА-11-С-2, производитель оборудования АО «Шебекинский машиностроительный завод» - [7];
- распечатка страницы: Машина делительно-раскаточная для бараночных изделий Ж7-ХФМ и Б4-58Д, производитель оборудования ОАО «Барский машзавод» - [8];
- распечатка страницы: Бараночная машина ДЗМ (Делительно-закаточные машины) НС-1, НС-2, НС-3, производитель ООО «Конструкторское бюро - НС» - [9];
- распечатка страницы: Делительно-закаточная машина ДЗМ, производитель ООО «ТЕХНОПРОМ» г. Пенза - [10];
- распечатка страницы: УДЗМ-1 - Бараночная машина, производитель ООО «Опытный завод пищевого оборудования», Украина, г. Киев - [11];
- распечатка страницы: линия для производства бараночных изделий на базе туннельных печей, производитель оборудования ООО «Укртехнофудз», Украина, г. Киев - [12];
- договор поставки оборудования № 119-НС-3/226 от 23.06.2012 г., заключенный с ООО «КБ-НС» - [13];
- договор поставки оборудования № 421-НС-3 от 20.10.2015 г., заключенный с ООО «КБ-НС» - [14];
- официальное письмо № 54 от 05.06.2017 г. от ООО «Конструкторское бюро - НС» - [15];
- распечатка различных сайтов, рекламирующих продукцию различных производителей сушек «Малютка» - [16];

- распечатки интернет-каталога товаров GoodsMatrix - [17];
- распечатки интернет-каталога товаров с сайта Barcode-list.ru- банк штрих-кодов и наименований товаров, используемых в России - [18];
- журнал «Хлебопечение России», № 3/2014 - [19];
- газета «Петербургское качество», № 18 (114) 16-30 сентября 2005 г. - [20];
- публикации рецептов приготовления сушек от 02.04.2011 г. <http://www.povarenok.ru>, от 19.09.2008 г., gotovim-doma.ru, с интернет-портала «Круг» от 29.12.2007, <http://www.krugshar.ru/>, а также с сайтов <http://prokalorijnost.ru/>, <https://otvet.mail.ru/>, <http://malvshokpskov.mvbb.ru/>, <http://www.povarenok.ru>, <https://webspoon.ru/> - [21];
- документация ООО «Фирма «Сувенир» (товарные накладные, акты, декларации о соответствии и т.д.) - [22];
- документация ЗАО «Фирма Невская сушка» (товарные накладные, таможенные декларации, счета, рецептуры, протоколы испытаний, сертификаты качества, санитарно-эпидемиологические заключения, макеты упаковок и т.д.) - [23];
- документация АО «Владимирский хлебокомбинат» (товарные накладные, сертификаты соответствия, протоколы испытаний, диплом и т.д.) - [24];
- документация ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения и т.д.) - [25];
- документация ООО «Воплощение» (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.д.) - [26];
- документация ЗАО «Сафоновхлеб» (товарные накладные по отгрузке) - [27];
- документация ЗАО «Выксунский хлеб» (товарные накладные, декларации о соответствии и т.д.) - [28];
- документация ООО «Зеленодольский хлебозавод № 1» (товарная накладная) - [29];
- документация ОАО «Волжский пекарь» (товарные накладные, декларация о соответствии) - [30];
- документация ОАО «Нижекамский хлебокомбинат» (товарные накладные) - [31];
- документация ООО «Мэри» (товарные накладные по отгрузке сушек) - [32];

- документация АО «Бердский хлебокомбинат» (товарные накладные по отгрузке сушек) - [33];

- документация ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» (товарно-транспортные накладные, сертификаты и декларации о соответствии и т.д.) - [34].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, поступившим 14.08.2017, и отзыв по мотивам возражения не представил. Уведомленные надлежащим образом участники спора на заседании коллегии, состоявшемся 29.11.2017, отсутствовали.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

При анализе материалов возражения, поступившего 14.08.2017, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Оценка представленных материалов позволяет установить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546321 затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности по производству хлебобулочных бараночных изделий (сушка) с использованием обозначения «Малютка». Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения в отношении испрашиваемого перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 14.08.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.10.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений,

не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3. (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.1) Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Оспариваемый товарный знак *Малютка* является словесным, выполнен стандартным шрифтом, прописными буквами русского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб; хлебобулочные изделия».

Представленные документы [1-34] касаются употребления обозначения «Малютка» в качестве общепринятого наименования (сорта) разновидности сушек (бараночное хлебобулочное изделие) с определенными свойствами, а также введения в гражданский оборот сушек, маркируемых обозначением «Малютка», разными хозяйствующими субъектами, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, на основании решения Роспатента от 10.11.2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 546321 была признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении перечня товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб».

В части несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб» коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 3.2 «Методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида» (утв. Приказом Роспатента от 27.03.1997 г. № 26) «признаками, характеризующими обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, являются:

- использование обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;

- применение обозначения в качестве названия (наименования) одного и того же товара или товаров того же вида выпускаемых различными производителями;

- применение обозначения длительное время.

Только при наличии всех перечисленных выше признаков обозначение может быть отнесено к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом определить, какой из перечисленных выше признаков является доминирующим не представляется возможным».

Документы [1-34] не содержат каких-либо доказательств того, что обозначение «Малютка» использовалось длительное время в качестве названия булок, хлеба различными независимыми друг от друга производителями хлебобулочной промышленности, специалистами хлебобулочного производства, работниками торговли, потребителями, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение «Малютка» потеряло индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия товара 30 класса МКТУ «булки; хлеб».

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы не позволяют признать, что на дату приоритета (04.10.2010) товарный знак по свидетельству № 546321 не обладает различительной способностью и превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Оценка действий правообладателя, либо его правопреемника, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, как злоупотребление правом либо недобросовестная конкуренция не входит в компетенцию коллегии.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 546321 пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб» являются недоказанными.

Резюмируя изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 546321.