

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 заявление от 07.12.2006, поданное Открытым акционерным обществом «Кировский хладокомбинат», г. Киров (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАЛЬВИНА» по свидетельству №152788 в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «МАЛЬВИНА» по заявке №96702070/50 с приоритетом от 01.03.1996 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.05.1997 за №152788 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭВР», Москва. Впоследствии Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭВР» было переименовано в Общество с ограниченной ответственностью «ЭВР+». На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.1999 за №11885, правообладателем данного товарного знака стало Общество с ограниченной ответственностью «ЭВРА», Москва (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака был продлен правообладателем до 01.03.2016.

Согласно материалам заявки, товарный знак по свидетельству №152788 представляет собой словесное обозначение «МАЛЬВИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 07.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАЛЬВИНА» по свидетельству №152788 в случае превращения зарегистрированного товарного

знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В заявлении от 07.12.2006 выражено мнение о том, что данная регистрация противоречит требованиям абзацев 1, 2 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон). Указанное мнение обосновывается тем, что товарный знак «МАЛЬВИНА» превратился в обозначение товаров определенного вида – мороженого.

Доводы заявления сводятся к следующему:

- 1) обозначение «Мальвина» вошло во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида уже до даты приоритета оспариваемого товарного знака, так как представляет собой наименование одного из видов мороженого, которое содержится в классификаторе отраслевого стандарта СССР 1980 года, в прейскуранте розничных цен в РСФСР на мороженое и молочные прохладительные напитки 1983 года и в технических условиях на мороженое в СССР 1990 года;
- 2) в соответствии с вышеуказанной нормативно-технической документацией мороженое «Мальвина» характеризуется конкретным составом, приведенным в рецептуре;
- 3) до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «Мальвина» использовалось на протяжении длительного времени на территории бывшего СССР независимыми один от другого производителями;
- 4) в Интернете в статьях о 80-90-х годах встречаются воспоминания и отзывы потребителей о мороженом «Мальвина»;

- 5) лицо, подавшее заявление, производит мороженое «Мальвина» с 1991 года и до настоящего времени, с 1997 года активно участвует в специализированных конкурсах и выставках.

На основании изложенного лицо, подавшее заявление, просит прекратить правовую охрану товарного знака «МАЛЬВИНА» по свидетельству №152788.

В подтверждение изложенных в заявлении доводов к нему приложены копии следующих документов:

1. Отраслевой стандарт СССР 1980 года – на 4 л.;
2. Прейскурант розничных цен в РСФСР на мороженое и молочные прохладительные напитки 1983 года – на 6 л.;
3. Технические условия на мороженое в СССР 1990 года – на 4 л.;
4. Информационно-рекламные материалы из сети Интернет – на 15 л.;
5. Извлечение из книги Ю.А. Оленева «Технология и оборудование для производства мороженого», М.: ДеЛи, 2001г. – на 4 л.;
6. Извлечение из книги под редакцией проф. К.К. Горбатовой «Справочник технолога молочного производства: технология и рецептуры», т. 4, Санкт-Петербург: ГИОРД, 2002г. – на 2 л.;
7. Извлечение из книги А.А. Твороговой и Ю.А. Оленева «Глазурь для мороженого», М.: ДеЛи принт, 2001г. – на 4 л.;
8. Распечатки чатов из сети Интернет – на 12 л.;
9. Журнал контроля полуфабрикатов готовой продукции лица, подавшего заявление – на 3 л.;
10. Сертификат соответствия на мороженое лица, подавшего заявление, – на 2 л.;

11. Протокол исследования проб пищевых продуктов лица, подавшего заявление, – на 2 л.;
12. Дипломы лица, подавшего заявление, – на 4 л.;
13. Рекламные буклеты – на 8 л.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным заявлением, отсутствовал на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 05.04.2007, и не представил отзыв на него.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы заявления неубедительными.

С учетом даты регистрации (16.05.1997) товарного знака «МАЛЬВИНА» по свидетельству №152788 правовая база для рассмотрения заявления включает в себя Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее – Правила), и Правила ППС.

В соответствии с абзацами 1 и 7 статьи 29 Закона регистрация товарного знака аннулируется Патентным ведомством на основании решения Палаты по патентным спорам в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

В соответствии с абзацами 1, 2 и 4 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 подпунктом (1.3) пункта 2.3 Правил под таким обозначением 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 видовым понятием.

В соответствии с абзацем 6 пункта 2.5 Правил ППС заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, и/или прилагаемые к нему материалы должны содержать фактические данные о том, что зарегистрированный товарный знак превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МАЛЬВИНА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №152788.

Лицо, подавшее заявление, утверждает, что оспариваемый товарный знак «МАЛЬВИНА» превратился в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Зарегистрированный товарный знак может быть признан превратившимся в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, только при одновременном наличии определенной совокупности условий, а именно: использование обозначения в качестве видового понятия товара, неотделимого от него, специалистами соответствующей отрасли производства, работниками торговли и потребителями; применение обозначения длительное время в качестве названия одного и того же товара, выпускаемого различными производителями независимо друг от друга.

При этом существенным условием является характер применения обозначения, а именно: размещение обозначения на упаковке товара должно

явным образом информировать покупателя, что речь идет о простом обозначении вида товара.

Ввиду вышеизложенного, лицом, подавшим заявление, не представлено каких-либо документов, позволяющих судить о применении зарегистрированного товарного знака «МАЛЬВИНА» в указанном выше качестве.

Следует отметить, что предметом заявления от 07.12.2006 является требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения данного уже зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, а не требование о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным, что может быть предметом только другого вида обращения в Палату по патентным спорам – возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку.

В силу указанного рассмотрению подлежат только материалы, относящиеся к периоду действия оспариваемой регистрации, то есть после даты регистрации товарного знака – 16.05.1997.

Представленные документы [1 – 13] позволяют установить только то, что задолго до регистрации оспариваемого товарного знака, в период государственной монополии на производство и торговлю, в 1980-1990 годах была разработана нормативно-техническая документация, касающаяся условий производства и реализации мороженого в СССР, в том числе типовой перечень торговых марок для него [1 – 3].

Материалы [4, 8, 13] указывают только на то, что в настоящее время различными производителями используется обозначение «Мальвина» для маркировки мороженого, однако данные материалы не позволяют сделать вывод о том, что в отношении указанных товаров в сознании их производителей, продавцов и потребителей существует устойчивая взаимодозначная связь

между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в его названии. Не представлено каких-либо доказательств того, что свойства, качества, рецептура указанных товаров различных производителей идентичны и очевидны для потребителей.

Из материалов [5 – 7] следует, что разновидностями мороженого являются: молочное, молочное крем-брюле, молочно-шоколадное, молочное с плодами и ягодами, молочное в шоколадной глазури, сливочное, сливочное крем-брюле, сливочно-шоколадное, сливочное в шоколадной глазури, пломбир, пломбир крем-брюле, пломбир шоколадный, пломбир в шоколадной глазури, плодово-ягодное и другие. В свою очередь, мороженое, маркированное обозначением «Мальвина», согласно данным материалам, может быть сливочным, а может относиться к разновидности «пломбир», так что наименованиями видов мороженого являются названия «сливочное мороженое» и «пломбир», а не обозначение «Мальвина».

Материалы [9 – 12] указывают на деятельность лица, подавшего заявление, по производству мороженого: молочного, сливочного, пломбира и других видов. Из данных материалов также следует, что некоторые из указанных видов мороженого лицом, подавшим заявление, маркируются обозначением «Мальвина».

Таким образом, материалы заявления от 07.12.2006 не содержат документальных данных, свидетельствующих о восприятии обозначения «МАЛЬВИНА» в качестве простого наименования товара, а также о производстве в течение длительного времени после даты регистрации оспариваемого товарного знака различными производителями такого товара с определенными, однозначно соотносимыми с наименованием товара признаками.

В силу изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания товарного знака «МАЛЬВИНА» в соответствии с абзацами 1 и 7 статьи 29 Закона превратившимся в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении заявления от 07.12.2006, оставить в силе правовую охрану товарного знака «МАЛЬВИНА» по свидетельству №152788.**