

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 31.07.2017, поданное ООО «Фирма «Сувенир», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола (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 на имя ООО «Трейд-НН», г. Нижний Новгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации 04.10.2020.

Свидетельство № 546321 выдано на имя правообладателя на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за № РД0175629 от 22.06.2015.

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

В поступившем 31.07.2017 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 товарный знак № 546321, существо которой выражено в производстве и реализации лицом, подавшим возражение, сушки, маркируемой обозначением «Малютка»;
- лицо, подавшее возражение, полагает, что обозначение «Малютка» не обладает различительной способностью, и вошло во всеобщее употребление в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб; хлебобулочные изделия» как наименование товара определенного вида;
- под видом товаров признается совокупность товаров определенного назначения, которая отличается от иных индивидуальными характеристиками;
- первоначальные сведения о производстве сушек с обозначением «Малютка» относятся к 1974 году, с момента введения ГОСТ № 7128-74 «Изделия хлебобулочные бараночные». С указанной даты и по настоящее время сушки «Малютка» производятся непрерывно различными производителями бараночных изделий;
- согласно данным из Свободной 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 изменениями 1981, 1991 годов);
- ГОСТ № 7128-91 является действующим, распространяется на бараночные хлебобулочные изделия, и многие производители бараночных изделий РФ используют его при производстве сушек и в настоящее время. В 1993 году ГОСТы, принятые СССР, были признаны в Российской Федерации как обязательные к исполнению;

- ГОСТ № 7128-91 является «закрытым», то есть в нем указан поименный 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 и т.п. Согласно ГОСТу № 7128-91 сушки «Малютка» представляют собой отдельный вид продукции, отличающейся от иных видов сушек по весу, размеру и физико-химическим показателям. Присвоение кодов ОКП сушкам «Малютка» указывает на использование обозначения «Малютка» как одного из вида сушек как в СССР, так и в Российской Федерации;
- рецептура сушек «Малютка» содержится в Сборнике рецептов на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам от 08.04.1998 года;
- особенности рецептуры и технологической инструкции по производству сушек «Малютка», присвоение кодов ОКП также указывают на использование наименования «Малютка» начиная с 80-90-х годов как видовое наименование хлебобулочных изделий - сушек малого диаметра;
- в ряде литературных источников и публикаций до даты приоритета оспариваемого товарного знака сушки «Малютка» поименованы как один из видов сушек;
- обозначение «Малютка» длительное время применяется в качестве наименования одного и того же вида сушек малого диаметра выпускаемого различными производителями хлебобулочных изделий: ООО «Фирма «Сувенир», г. Йошкар-Ола производит сушки «Малютка» с 2006 года; ЗАО «Фирма Невская сушка», г. Санкт-Петербург производит сушки «Малютка» с 1998 года; АО «Владимирский хлебокомбинат», г. Владимир производит сушки «Малютка» с 2007 года; ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» г. Москва производит сушки «Малютка» с 2005 года; ООО «Воплощение» производит сушки «Малютка» с 2006 года; ЗАО «Выксунский хлеб», Нижегородская область, г. Выкса производило сушки «Малютка» с 2000 года; ОАО «Волжский пекарь», г. Тверь производит сушки «Малютка» с 2009 года; ОАО «Булочно-Кондитерский комбинат», г. Казань производит сушки «Малютка» с 2005 года;
- обозначение «Малютка» длительное время применяется в качестве наименования одного и того же вида сушек малого диаметра выпускаемого различными

производителями хлебобулочных изделий (ЗАО «Сафоновохлеб», ООО «Воплощение», ЗАО «Выксунский хлеб», АО «Владимирский хлебокомбинат», ООО «Зеленодольский хлебозавод № 1», ОАО «Волжский пекарь» и другие) и после даты приоритета оспариваемого товарного знака, что также свидетельствует о массовом производстве данного вида продукции и отсутствии различительной способности у данного обозначения;

- подтверждением массового производства сушек «Малютка» до даты приоритета товарного знака являются также следующие публикации: Сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий. Утвержден заместителем Министра хлебопродуктов СССР 7 июля 1988 г.; Издание «Хлеб Татарстана», ГУП ПИК «Идел Пресс», 2001 г.; Золотая книга Санкт-Петербурга - СПб. : Независимый продюсерский центр, 2000 - 2003. Том 3; Журнал «Европейская Столица», октябрь 2006 г., Владимирский электронный дайджест «Владимир ONELINE». Статья «Сушки на экспорт» и т.д.;

- обращение к поисковым системам не выявило ни одного упоминания о правообладателе, что свидетельствует об отсутствии ассоциации между хлебобулочным изделием - сушкой «Малютка» и правообладателем товарного знака;

- производство сушек «Малютка» большинством производителей хлебобулочных изделий подтверждаются в представленных распечатках различных сайтов, рекламирующих продукцию различных производителей;

- различные Интернет-каталоги (например, Ресурс GoodsMatrix, сайт Barcode-list.ru) товаров содержат большое количество зарегистрированных товаров с наименованием сушка «Малютка»;

- подтверждением широкого применения обозначения «Малютка» как наименования товаров определенного вида специалистами хлебобулочных и иных различных отраслей до даты приоритета оспариваемого товарного знака являются публикации в учебниках и пособиях, журналах, каталогах-справочниках товароведов и т.п.;

- использование различных учебных пособий в процессе подготовки специалистов различных отраслей, также указывает на использование видового обозначения «Малютка» в отношении сушек специалистами как непосредственно хлебобулочной, так и иной производственной и экономической сфер деятельности;
- подтверждением широкого применения обозначения «Малютка» специалистами хлебобулочной отрасли задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака также являются патенты Российской Федерации: например, патент на изобретение № 2 038 791, по заявке № 94039156/13 от 24.10.1994, опубликован 09.07 1995 «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ» и др.;
- помимо хлебобулочной отрасли, обозначение «Малютка», как видовое наименование сушек, используется и в смежных с ней отраслях. Так, в технологии производства бараночных изделий с 1988 года широко используется специальное бараночное оборудование, в том числе для производства непосредственно сушек «Малютка»;
- производители оборудования для производства бараночных изделий также используют в рекламе своего оборудования и в технической документации к нему обозначение «Малютка» как видовое наименование сушек малого диаметра. В частности, известный производитель оборудования для производства бараночных изделий - ООО «КБ-НС», г. Санкт-Петербург, производит комплекты оборудования «Бараночная машина. Делительно-закаточная машина НС-1, НС-2, НС-3», которые снабжаются сменными комплектами с наименованием «Сушка малютка», для производства сушек малого диаметра;
- между ООО «КБ-НС» и ООО «Фирма «Сувенир» был заключен договор поставки оборудования № 421-НС-3 от 20.10.2015 (прил.№153), согласно которому ООО «КБ-НС» поставляет лицу, подавшему возражение, автоматизированную линию по производству бараночных изделий. Согласно письму № 54 от 05.06.2017 г. ООО «КБ-НС» осуществляет поставку оборудования для производства сушек «Малютка» более чем 80 производителей бараночных изделий по всей России, а также в странах СНГ;

- помимо ООО «КБ-НС» на рынке существуют иные производители оборудования для бараночных изделий (например, расстойно-печной агрегат Г4-РПА-11-С-2, производитель оборудования АО «Шебекинский машиностроительный завод», линии для изготовления сушек, производитель: ООО «КОНДИТЕРХАУС», делительно-закаточная машина «ДЗМ», производитель: ООО «ТЕХНОПРОМ» и др.);

- потребителей хлебобулочных изделий также употребляют обозначение «Малютка» в отношении сушек и ассоциируют его с маленькими сушками небольшого диаметра, знакомых с детства, о чем свидетельствуют различные публикации. В некоторых публикациях размещен рецепт приготовления сушек «Малютка» в домашних условиях; некоторые посетители сайта указывают на использование потребителями обозначения «Малютка» в отношении сушек именно в значении «маленькая сушка знакомая с детства», «маленькая сушка для детей»; сушка «малютка» в некоторых публикациях упоминается наряду с видовыми наименованиями продуктов, наряду с «простыми сушками», «сушками с маком», «сушки челночок», «ванильные» и т.д.;

- различные публикации свидетельствуют о массовом использовании обозначения «Малютка» специалистами различных отраслей и потребителями этого обозначения как видового обозначения хлебобулочных изделий, а именно, сушек маленького диаметра;

- обозначение «Малютка» в отношении сушек многие производители бараночных изделий начали использовать задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и, таким образом, оспариваемый товарный знак не может исполнять главную функцию товарного знака - способность идентифицировать товар определенного производителя, в данном случае ООО «Трейд-НН»;

- целью приобретения оспариваемого товарного знака правообладателем являлось предъявление претензий и исков к добросовестным производителям, для целей заключения лицензионных договоров на использование оспариваемого товарного знака и получение, таким образом, прибыли. Наличие заключенного правообладателем лицензионного договора с ОАО «БКК» г. Киров на

использование спорного товарного знака свидетельствует о злоупотреблении правом со стороны ООО «Трейд-НН». Указанные обстоятельства в совокупности с претензионной активностью правообладателя прямо указывает на недобросовестность действий при приобретении товарного знака «Малютка» и его дальнейшем использовании;

- действия ООО «Трейд-НН» по регистрации товарного знака «Малютка» в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб; хлебобулочные изделия», отсутствие сведений о реальном использовании товарного знака ООО «Трейд-НН» и предъявление претензий к производителям аналогичных товаров в своей совокупности позволяют утверждать о недобросовестности намерений ООО «Трейд-НН» при приобретении прав на товарный знак «Малютка» и очевидном злоупотреблении правом со стороны правообладателя.

- лицо, подавшее возражение, признает, что установление факта недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя не входит в компетенцию коллегии.

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:

- «Теоретические основы товароведения». Учебник М. А. Николаева – [1];
- данные из энциклопедии «Википедия» – [2];
- данные Государственного стандарта № 7128-91 «Изделия хлебобулочные бараночные» от 1974 года – [3];
- общесоюзный классификатор промышленной и сельскохозяйственной продукции – [4];
- сборник рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам от 08.04.1998 года – [5];
- «Товароведение пищевых продуктов». Гончарова В.И., Голощапова Г.Я. – [6];
- справочник по товароведению продовольственных товаров. 2005 г. В.А. Тимофеева – [7];

- документация от ООО «Фирма «Сувенир» (товарные накладные по отгрузке сушек «Малютка» за 2008 год, 2009 год, 2010 год, протокол испытаний №139 от 20.03.2006, декларации о соответствии 30.03.2006) – [8];
- документация от ЗАО «Фирма Невская сушка» (товарные накладные по отгрузке сушек «Малютка» за 2010 год, грузовая таможенная декларация по отгрузке сушек «Малютка» от 21.10.2002 года, спецификация-счет по отгрузке сушек «Малютка» от 2002 года по контракту № 2, грузовая таможенная декларация по отгрузке сушек «Малютка» 2002 года, спецификация-счет по отгрузке сушек «Малютка» от 05.12.2002г. по контракту № 2, сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий от 1989 года, сборник рецептов на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам от 08.04.1998 года, рецептура и технологические указания по сортам изделия за январь 2004 г., таблица средневзвешенных выходов от 02.02.1998 г., от 01.01.2000 г., рецептуры на сушки на 100 кг. муки от 01.06.1998г., протокол испытаний проб пищевых продуктов № 95а от 18.06.2001 г., санитарно-эпидемиологическое заключение от 19.12.2002, сертификаты качества от 06.03.2003 г., протокол лабораторных испытаний от 05.05.2004 г., рецептура на сушки по ГОСТ 30354-96 от 05.07.2006, санитарно-эпидемиологические заключения от 2003, 2006, 2007, 2009 гг., письмо от директора ОАО «Заря» от 25.02.2009, декларация о соответствии от 12.03.2009, декларации о соответствии за 2009, 2010 гг. и т.д.) – [9];
- документация от АО «Владимирский хлебокомбинат» (диплом от 2009 г., сертификат соответствия с приложением от 2007 г., акт планового инспекционного контроля от 2008 г., решение о подтверждении действия сертификата по результатам планового контроля за сертифицированной продукцией от 21.08.2008 г., протокол испытаний № 436 от 11.08.2008, декларация о соответствии от 03.02.2009, фотографии упаковок сушек «Малютка» и т.д.) – [10];
- документация от ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (санитарно-эпидемиологические заключения от 2005, 2009 гг. с приложениями, сертификаты соответствия от 2009, 2010 гг. с приложениями и т.д.) – [11];

- документация от ООО «Воплощение» (сертификаты соответствия от 2006, 2007, 2009 гг., декларации о соответствии от 2006, 2007, 2009 гг., санитарно-эпидемиологическое заключение от 27.01.2010 и т.д.) – [12];
- документация от ЗАО «Выксунский хлеб» (товарные накладные за 2009 г., декларации о соответствии от 2003, 2008 гг., гигиеническое заключение на продукцию от 2000 г., декларации о соответствии от 2003, 2008 гг., сертификат соответствия с приложением от 2010 г., макет упаковки сушек «Малютка» и т.д.) – [13];
- документация от ОАО «Волжский пекарь» (декларация о соответствии от 09.12.2009 г. и т.д.) – [14];
- документация от ОАО «Булочно-Кондитерский комбинат» (декларация о соответствии от 2005 г., сертификат соответствия от 2005 г. с приложением и т.д.) – [15];
- документация от ООО «Фирма «Сувенир» (товарные накладные по отгрузке сушек «Малютка» за период 2011-2016 годы, акт отбора проб пищевых продуктов от 09.02.2011 г., протокол лабораторных исследований № 63 от 16.02.2011, декларации о соответствии от 21.03.2011, сертификат соответствия от 12.11.2013, приложение к сертификату № 0103402, декларация о соответствии Таможенного союза от 30.05.2014, утвержденный макет упаковки сушка «Малютка простая» к заказу № 119924 от 07.02.2014 г., макет упаковки сушка «Малютка простая», «Малютка ванильная» от 24.01.2014 г., технологическая инструкция по производству сушки Малютка ГОСТ 7128-91 от 2014 г. и т.д.) – [16];
- документация от ЗАО «Фирма Невская сушка» (товарные накладные по отгрузке сушек «Малютка» за период 2011-2015 годы, декларации о соответствии от 07.12.2011, от 11.03.2011, от 19.12.2011, декларация о соответствии Таможенного союза от 06.11.2015 г., согласованные макеты упаковки сушек «Малютка» от 2012, 2014 гг., товарные накладные по отгрузке упаковок и сушек за период 2012-2015 гг., данные из интернет-системы Ассоциации автоматической идентификации и т.д.) – [17];

- документация от АО «Владимирский хлебокомбинат» (товарные накладные по отгрузке сушек «Малютка» за период 2013-2015 гг.), от ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (сертификаты соответствия от 2011, 2016 гг., декларация о соответствии за 2016 г.), от ООО «Воплощение» (сертификат и декларация о соответствии за 2011 г.), от ЗАО «Сафоновохлеб» (товарные накладные 2013, 2014 гг.), от ЗАО «Выксунский хлеб» (товарные накладные, сертификаты и т.д. за 2010, 2011, 2014, 2013 гг., макет упаковки), от ООО «Зеленодольский хлебозавод № 1» (товарная накладная за 2010 г.), от ОАО «Волжский пекарь» (товарные накладные за 2015 г.), от ОАО «Нижекамский хлебокомбинат» (товарные накладные за 2016, 2017 гг.), от ООО «Мэри» (товарные накладные за 2015 г.), от АО «Бердский хлебокомбинат» (товарные накладные за 2015 г.), от ОАО «Булочно-Кондитерский комбинат (товарно-транспортные накладные, декларации о соответствии, сертификаты соответствия за 2011, 2014-2016 гг. и т.д.) – [18];
- сборник технологических инструкций для производства хлебобулочных изделий. Утвержден заместителем Министра хлебопродуктов СССР 7 июля 1988г.) – [19];
- издание «Хлеб Татарстана», ГУ П ПИК «Идел Пресс», 2001 г.) – [20];
- Золотая книга Санкт-Петербурга - СПб.: Независимый продюсерский центр, 2000 - 2003. Том 3. – [21];
- журнал «Европейская Столица», октябрь 2006 г. – [22];
- официальное письмо ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в республике Марий Эл» № 34/04-327 от 17.04.2017 г. – [23];
- Владимирский электронный дайджест «Владимир ONELINE». Статья «Сушки на экспорт» – [24];
- газета «Вятский наблюдатель», выпуск от 07.04.2010 г. – [25];
- газета «Владимирские ведомости». Статья: «Малютка» и «Челночок» гарантируют золотое качество» – [26];
- результаты поиска по запросу «сушка малютка» в поисковых сетях Google и Yandex – [27];

- распечатка различных сайтов, рекламирующих продукцию различных производителей сушек «Малютка» – [28];
- распечатки интернет-каталогов товаров GoodsMatrix, с сайта Barcode-list.ru - банк штрих-кодов и наименований товаров, используемых в России – [29];
- Товароведение продовольственных товаров. Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2005. — 114 с. Печенежская И.А., Шепелев А.Ф., Бондаренко В.А. – [30];
- Хлебобулочные и макаронные изделия. Технология и оценка качества. М.В. Обрезкова, Е.Ю. Егорова, Ю.Г. Гурьянов ЗЕРНО И ЗЕРНОПРОДУКТЫ В двух книгах. Книга 2. 2011 г. – [31];
- каталоги-справочники товароведа, №6, июль-июнь 2008 г., № 7, август-февраль 2009-10 г. – [32];
- журнал «Хлебопекарный & кондитерский форум» № 2(8), 2012 – [33];
- журнал «Хлебопечение России», №3/2014 – [34];
- сведения о патентах: на изобретение № 2 038 791, по заявке № 94039156/13 от 24.10.1994, опубликован 09.07.1995 «СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ»; на изобретение № 2093032, по заявке № 97101340/13 от 27.01.1997; опубликован 20.10.1997 «СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВИДА ПРЯНИКОВ И КОВРИЖЕК, БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПЕЧЕНЬЯ, ВАФЕЛЬ И ИЗДЕЛИЙ НА ВАФЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ, ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ», на изобретение № 2325055, по заявке № 2006129433/13 от 14.08.2006; опубликован 27.05.2008 «ДЕЛИТЕЛЬНО-ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ», на промышленный образец № 78 038, по заявке № 2008125067/22 от 20.06.2008, опубликован 20.11.2008. Конвенционный приоритет: 21.12.2007 ВУ 20070914 «ДЕЛИТЕЛЬНО-ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ» – [35];
- договоры поставок оборудования № 119-НС-3/226 от 23.06.2012 г., № 421-НС-3 от 20.10.2015 г., заключенные с ООО «КБ-НС» - [36];
- официальное письмо от ООО «КБ-НС» - [37];

- распечатки Интернет-страниц в отношении специализированного оборудования (расстойно-печной агрегат, машина делительно-раскаточная для бараночных изделий, линии для изготовления сушек, бараночные машины и т.д.) - [38];
- публикации с форумов, газет, обсуждения на форумах, публикации рецептов и т.д. - [39];
- претензии от правообладателя - [40].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, поступившим 31.07.2017, однако отзыв по мотивам возражения не представил.

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 31.07.2017, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче.

Оценка представленных материалов [8;16;23;36;37] позволяет установить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546321 затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности по производству хлебобулочных изделий с использованием обозначения «Малютка». При этом лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые товары. 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 31.07.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

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.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб; хлебобулочные изделия».

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, в части отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, 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».

Согласно данным ГОСТа 7128-91 [3], данным учебников, сборников рецептур и пр. [1;2;5;6;7] название «Малютка» присутствует в качестве обозначения бараночных хлебобулочных изделий - сушки. В товарных накладных, грузовых таможенных декларациях, спецификациях, декларациях о соответствии, дипломах, санитарно-эпидемиологических заключениях и т.д. [8-15] название «Малютка» употребляется в качестве обозначения сушки производства лица, подавшего возражение, ЗАО «Фирма Невская сушка», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий», ООО «Воплощение», ЗАО «Выксунский хлеб», ОАО «Волжский пекарь», ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вместе с тем, из материалов дела не усматривается, что обозначение «Малютка» использовалось длительное время в качестве названия (наименования) сушек многими специалистами хлебобулочного производства, работниками торговли, потребителями до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Таким образом, не представляется возможным прийти к выводу о том, что обозначение «Малютка» используется в качестве наименования товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия, а именно, сушки», в связи с чем, оно потеряло

индивидуализирующую способность и вошло во всеобщее употребление в качестве названия товара, не отделимым от него.

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

В отношении доводов лица, подавшего возражение, в части отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, не обладающим различительной способностью, в отношении товаров 30 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Доводы лица, подавшего возражения, в части того, что обозначение «Малютка» - это общепринятое наименование сушек с определенными свойствами, основаны на сведениях из ГОСТ 7128-91 [3], учебнике «Теоретические основы товароведения» [1], данных из энциклопедии «Википедия» [2], сборнике рецептур на хлебобулочные изделия, вырабатываемые по государственным стандартам [5], издании «Товароведение пищевых продуктов» [6], справочнике по «Товароведению продовольственных товаров» [7] и других источниках [30-34].

Информация о сушке «Малютка» из ассортимента хлебобулочных бараночных изделий присутствует в различных средствах массовой информации [24-29].

Из материалов возражения следует, что помимо лица, подавшего возражение, обозначение «Малютка» в качестве наименования сушки использовали в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого товарного знака и другие хозяйствующие субъекты. Так, в товарных накладных, грузовых таможенных декларациях, спецификациях, декларациях о соответствии, дипломах, санитарно-эпидемиологических заключениях и т.д. [8-15] название «Малютка» употребляется в качестве обозначения сушки производства лица, подавшего возражение, ЗАО «Фирма Невская сушка», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий», ООО «Воплощение»,

ЗАО «Выксунский хлеб», ОАО «Волжский пекарь», ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Информация о выпуске сушки «Малютка» производства ЗАО «Фирма Невская сушка» присутствует в Золотой книге Санкт-Петербурга, посвященной его 300-летию [21], а также информация о сушке «Малютка» этого производителя представлена в каталогах-справочниках товароведа [32], журнале «Хлебопечение России» [34]. Лицо, подавшее возражение, участвовало в 2009 году с продукцией сушка «Малютка» во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» [23]. ОАО «Владимирский хлебокомбинат» на выставке «ПРОДЭКСПО-2009» удостоился серебряной медали за сушку «Малютка» [24;26].

После даты приоритета оспариваемого товарного знака сушка «Малютка» продолжала выпускаться различными производителями (лицо, подавшее возражение, ЗАО «Фирма Невская сушка», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ЗАО «Выксунский хлеб», ЗАО «Сафоновхлеб», ОАО «Нижекамский хлебокомбинат» и др.) и информация о ней представлена в различных источниках [16-18;27-29;32-34].

ООО «КБ-НС», согласно документам [36;37], поставляло делительно-закаточные машины для производства сушки «Малютка» с 2011 года, в частности, лицу, подавшему возражение, ЗАО «Фирма Невская сушка», ООО «ПОСОЛЬСТВО ВКУСНОЙ ЕДЫ», ОАО «Хлеб», ОАО «Череповецкий хлебокомбинат», ОАО «Комбинат «Волховхлеб» и др. Информация об оборудовании для производства бараночной продукции (в том числе, сушки «Малютка») представлена в сети Интернет [38].

Таким образом, из представленных документов усматривается, что обозначение «Малютка» использовалось длительное время в качестве названия сушек различными независимыми друг от друга производителями хлебобулочной промышленности, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Следовательно, у коллегии есть основания считать, что обозначение «Малютка» используется в качестве наименования товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия», к которому относятся «сушки», в связи с чем, оно не обладает

различительной способностью ввиду использования многими предприятиями-производителями для обозначения одного и того же товара – сушки «Малютка».

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия полагает, что представленные лицом, подавшим возражение, сведения и материалы позволяют признать, что на дату приоритета (04.10.2010) товарный знак по свидетельству № 546321 не обладает различительной способностью, в связи с чем, не способен выполнять основную индивидуализирующую функцию товарного знака.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 546321 пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товара 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия» являются доказанными.

При этом анализ материалов возражения показал, что в отношении других товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб» оспариваемого товарного знака обозначение «Малютка» разными предприятиями не используется. Таким образом, коллегия считает доводы возражения в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству № 546321 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб» недоказанными.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.07.2017, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546321 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия».