

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 19.01.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324624, поданное по поручению ООО «ПТО фирма АМА», г. Долгопрудный (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**МУРАВЕЙНИК**» по заявке №2001732569 с приоритетом от 26.10.2001 зарегистрирован 01.04.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №241978 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ на имя ООО «Кондитерская фабрика «Русский шоколад», 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249, к. 101. В соответствии с договором за №РД0020893, зарегистрированным в Роспатенте 17.04.2007, товарный знак уступлен в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» на имя ОАО «Хлебпром», 454014, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 2а (далее - правообладатель), и выдано свидетельство №324624.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №324624 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ПТО фирма АМА» начало изготавливать продукцию под обозначением «**МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА**», взяв за основу общеизвестный рецепт кондитерского


изделия «Муравейник», специфика которого состоит в прокручивании через мясорубку песочного теста, выложенного в виде горки, что напоминает муравейник;

- ряд кондитерских фабрик, таких как «Сладкий мир», «Господарь», «У Палыча», ООО «Реал», ООО «Компания Реал» и др. изготавливают продукцию, взяв за основу рецепт «Муравейника», однако вынуждены изменить название в связи с претензионной деятельностью ОАО «Хлебпром»;

- ОАО «Хлебпром» также направил претензию на имя ООО «ПТО фирма АМА» с требованием прекратить производство продукции под названием «МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА», считая это обозначение сходным до степени смешения с товарным знаком «МУРАВЕЙНИК» по свидетельству №324624;

- примечательно, что ОАО «Хлебром» было отказано в государственной



регистрации объемного товарного знака «» по заявке №2012727319 для товаров 30 класса МКТУ, при этом в решении Роспатента от 19.06.2014 было указано, что торты подобной формы выпускаются различными производителями, и не представляется возможным установить, что сам торт, без привязки к иным индивидуализирующим элементам, размещенным на упаковке товара, приобрел различительную способность и ассоциируется только с ОАО «Хлебром»;

- приобретение и использование исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №324624 нарушает законодательство, поскольку товарный знак не обладает различительной способностью, состоит из слова, вошедшего во всеобщее употребление в качестве товара определенного вида, а именно вида кондитерского изделия с общеизвестной рецептурой так же, как и названия «картошка», «птичье молоко», «наполеон» и т.д.;

- регистрация оспариваемого товарного знака ведет к недобросовестной конкуренции со стороны обладателя товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является описательным;

- первые упоминания о рецептуре торта с наименованием «Муравейник» на основе прокрученного через мясорубку песочного теста датируются 1970-ми годами,

что подтверждается информацией из открытых источников, при этом в своем Интернет-каталоге ОАО «Хлебпром» характеризует пирожные и торты «Муравейник» как продукты, знакомые с детства;

- обозначение «Муравейник» у широкого круга потребителей ассоциируется и ассоциировалось до момента подачи заявки на оспариваемый товарный знак исключительно с домашним десертом и не может рассматриваться в качестве оригинальной идеи ОАО «Хлебпром»;

- способы приготовления кондитерского изделия с названием «Муравейник» неоднократно публиковались в печатных изданиях в период с 1990 по 1998 годы с соответствующей рецептурой;

- обращение к поисковым системам Google и Yandex по запросам «муравейник», «торт муравейник», «кондитерское изделие муравейник» не выявило ни одного упоминания об ОАО «Хлебпром», что свидетельствует об отсутствии ассоциации между данным кондитерским изделием и правообладателем оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324624 недействительным в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров 30 класса МКТУ.

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

- Сведения о кондитерских изделиях на основе рецепта «Муравейник» других производителей [1];

- Сведения о претензиях ОАО «Хлебпром» к другим производителям торта «Муравейник» [2];

- Сведения о претензиях ОАО «Хлебпром» к ООО «ПТО фирма АМА» [3];

- Сведения об истории рецепта торта «Муравейник» [4];

- Сведения из Интернет-каталога ОАО «Хлебпром» о продукции, выпускаемой под товарным знаком «Муравейник» [5];

- Сведения об опубликованных в печатных изданиях рецептах «Муравейник» [6] («Домашняя кондитерская», М.: «Московский кадровый центр», 1990, стр. 8; «Торты на все вкусы», г. Душанбе, ДПП «Анис», 1991, стр. 18; «Красна изба пирогами», г. Саратов «Редакционно-издательский отдел упрполиграфиздата», 1992, стр. 92; «Готовим по-домашнему», М.: «Колос», 1993, стр. 243; «Лакомка», М.: ЗАО «Фирма СТД», 1998, стр. 115);

- Результаты поиска посредством сервисов Google и Yandex по запросу «муравейник», «торт муравейник», «кондитерское изделие муравейник» [7].

Правообладатель был уведомлен о поступившем возражении в установленном порядке и представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- семантически обозначение «МУРАВЕЙНИК» (согласно словарно-справочной литературе означает название гнезда муравьев) нейтрально по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» и обладает различительной способностью;

- ООО «ПТО фирма АМА» не приведены доказательства широкого использования обозначения «МУРАВЕЙНИК» различными производителями;

- факты использования в сети Интернет физическими лицами, не являющимися ни производителями, ни участниками рыночных отношений, рецептов и фотографий изготавливаемых ими в домашних условиях сладостей под названием «МУРАВЕЙНИК», не являющихся объектами купли-продажи (товарами), не могут влиять на различительную способность оспариваемого товарного знака;

- наличие сведений в сети Интернет об аналогичных кондитерских изделиях других производителей, маркированных обозначениями «ЗОЛОТОЙ МУРАВЕЙ» и «ЕЖИК (ПЕСОЧНЫЙ)» не подтверждают широкое и длительное использование различными производителями оспариваемого товарного знака;

- все изложенные в возражении мотивы, относящиеся к выводу о недобросовестной конкуренции, не могут быть приняты во внимание, поскольку соответствующее решение Федеральной антимонопольной службы в этом отношении

не представлено, а правообладатель вправе осуществлять активную претензионную работу для защиты своих прав на товарный знак;

- различительная способность оспариваемого товарного знака дополнительно усилена благодаря его длительному, интенсивному и широкому использованию правообладателем путем реализации продукции под этим обозначением в 15 регионах Российской Федерации, посредством экспонирования продукции на выставках и в рекламе, в том числе в сети Интернет;

- довод возражения о том, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» на дату приоритета оспариваемого товарного знака вошло во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида, а именно вида кондитерского изделия с общеизвестной рецептурой является необоснованным;

- в возражении не приведены сведения, доказывающие использование обозначения «МУРАВЕЙНИК» в качестве наименования товара специалистами соответствующих отраслей производства, применение обозначения в качестве названия одного и того же товара или товаров того же вида, выпускаемых различными производителями, а также применении обозначения длительное время;

- оспариваемый товарный знак нельзя отнести к обозначению конкретного вида кондитерского изделия (товара) и выявить особые свойства такого товара вследствие того, что физические лица изготавливают в домашних условиях различные изделия по различным рецептурам, отличающимся по составу ингредиентов, качеству, внешнему виду и способу изготовления;

- конусообразная форма изделия, внешне напоминающая очертание муравейника, используемая физическими лицами для изготовления таких изделий в домашних условиях, не может быть достаточной для отнесения оспариваемого товарного знака в отношении кондитерских изделий к разряду видовых, поскольку такая форма товара служит лишь для создания ассоциаций;

- согласно исследованиям, проведенным ООО «ГФК-Русь» за 2013-2016 годы, ОАО «Хлебпром» является единственным производителем на рынке тортов, маркирующим свою продукцию обозначением «МУРАВЕЙНИК»;

- довод возражения о том, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» для кондитерских изделий не обладает различительной способностью и вошло во всеобщее употребление в качестве товаров определенного вида так же как обозначения «картошка», «птичье молоко», «наполеон» и т.п. не соответствует действительности, поскольку приведенные в возражении обозначения зарегистрированы в качестве товарных знаков на имя разных лиц («ПТИЧЬЕ МОЛОКО» по свидетельству №141209; «ПРАГА» по свидетельству №303049, №296505; «НАПОЛЕОН» по свидетельству №332004; «ЗЕБРА» по свидетельству №229109);

- довод возражения о том, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» является описательным для кондитерских изделий, безоснователен, поскольку не существует такого вида кондитерского изделия как «муравейник», оспариваемый товарный знак не описывает какие-либо свойства товара, является ассоциативным, а таким обозначениям может быть предоставлена правовая охрана;

- на имя правообладателя в отношении товаров 30 класса МКТУ зарегистрировано несколько товарных знаков со словом «МУРАВЕЙНИК» (свидетельства №№560796, 564688, 564689, 565286, 580045), что свидетельствует о неоднократном признании экспертизой охраноспособности этого обозначения;

- согласно заключению Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН №58-2017 от 13.03.2017, подготовленному по результатам социологического опроса, проведенного с 01.03.2017 по 10.03.2017, среди потребителей кондитерских изделий, товарный знак №324624, не являлся вошедшим во всеобщее употребление для товаров определенного вида, не являлся описательным и обладал различительной способностью как на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так и в настоящее время, и прочно ассоциировался и ассоциируется с ОАО «Хлебпром».

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №324624.

В качестве иллюстрации доводов отзыва правообладателем представлены следующие документы:

- Распечатки значений слова «Муравейник» из Интернет-словаря Википедия, Толкового словаря русского языка под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Толкового словаря русского языка под редакцией Б.М. Волина и Д.Н. Ушакова, М., 1938 [8];

- Распечатки значений слов «товар», «производитель», «производство» из Новой Российской энциклопедии, 2016; Российского энциклопедического словаря, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000; Первого толкового большого энциклопедического словаря, издательство «Норинт», 2006 [9];

- Справки №55 от 14.03.2017 и №50 от 13.03.2017 о количестве тортов и пирожных, произведенных ОАО «Хлебпром» с 2009 по 2017 гг. [10];

- Справка №49 от 13.03.2017, выданная ОАО «Хлебпром», об общем количестве магазинов и торговых сетей, реализующих товары «МУРВЕЙНИК» правообладателя [11];

- Справка №41 от 03.03.2017, выданная ОАО «Хлебролм», об объемах производства тортов и пирожных «МУРАВЕЙНИК» за период 2003 по 2016 гг. [12];

- Сведения об участии ОАО «Хлебпром» в выставках и конкурсах, подтвержденные дипломами и наградами за торты и пирожные «МУРАВЕЙНИК» [13];

- Копии эфирных справок, графиков размещения рекламно-информационных материалов и медиапланов в 2014-2015 гг., по прокату рекламного ролика пирожного «МУРАВЕЙНИК» [14];

- Справка №54 от 14.03.2017 о расходах на рекламу ОАО «Хлебпром» кондитерских изделий «МУРАВЕЙНИК» [15];

- Изображение этикеток кондитерских изделий «МУРАВЕЙНИК» ОАО «Хлебпром» [16];

- Копии фотографий с изображениями кондитерских изделий «МУРАВЕЙНИК» ОАО «Хлебпром», размещенных на прилавках торговых сетей [17];

- Копии публикаций сведений о кондитерских изделиях «МУРАВЕЙНИК» ОАО «Хлебпром», которые размещались в печатных и электронных каталогах товаров в торговых сетях [18];

- Копии публикаций с сайта <http://mirel.ru/> Интернет-магазина «MIREL», Справки №56 от 14.03.2017 о посещаемости сайта <http://mirel.ru/> [19];
- Копии публикаций с Интернет-сайта правообладателя www.hlebprom.ru, Справка №57 от 14.03.2017 о посещаемости сайта www.hlebprom.ru [20];
- Распечатки скриншотов с публикацией сведений о кондитерских изделиях «МУРАВЕЙНИК» ОАО «Хлебпром» в социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», на сайте Интернет-сообщества «ОТЗОВИК» (<http://otzovik.com/>) [21];
- Копии публикаций статей с Интернет-сайта www.Sweetinfo.ru [22];
- Сведения о рейтинге Global Top 100 2016, размещенные на Интернет-айте издания Candy Industry – <http://www.candyindustry.com/2016-Global-Top-100-Part-1> [23];
- Копии технических условий, санитарно-эпидемиологического заключения, сертификатов соответствия, деклараций о соответствии тортов и пирожных «Муравейник» ОАО «Хлебпром» [24];
- Копии материалов из отраслевых справочников кондитерского производства [25];
- Распечатка сведений с Интернет-сайта Яндекс (www.yandex.ru) по запросу «муравейник» [26];
- Распечатка сведений с Интернет-сайта «Русская еда» (<http://russianfood.com/recipes/bytype/?fid=741>) [27];
- Информационное письмо ООО Международный Институт маркетинговых и социальных исследований «ГФК-Русь» от 07.03.2017 [28];
- Распечатка сведений с Интернет-сайта Яндекс (www.yandex.ru) по запросам «торт птичье молоко», «торт Прага», «торт Наполеон», «торт Зебра» [29];
- Заключение №58-2017 от 13.03.2017 Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН по результатам социологического опроса с копиями Протокола осмотра доказательств и Пояснительной запиской к Протоколу осмотра доказательств [30];
- Справка №58 от 14.03.2017 о претензионной работе правообладателя по защите исключительного права на оспариваемый товарный знак [31].

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.10.2001) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее Закон) и 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.1997 за №213 (далее - Правила).

Согласно пункту 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; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 1.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного

характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращения наименований организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Изложенный в пункте 1.1 Правил перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

Исходя из требований пункта 1.3 Правил, под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

Согласно пункту 1.5 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время производства и сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из

географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения [3] следует, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №324624 направил на имя ООО «ПТО фирма АМА» претензию о нарушении исключительного права на товарный знак №324624. Нарушение исключительного права на товарный знак «МУРАВЕЙНИК» согласно упомянутой претензии выразилось в том, что ООО «ПТО фирма АМО» незаконно производит и осуществляет продажу на территории Российской Федерации кондитерских изделий, сопровождаемых обозначением «МУРАВЬИНАЯ ФЕРМА». Принимая во внимание наличие спора, касающегося средств индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ПТО фирма АМО» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324624.

Оспариваемый товарный знак «**МУРАВЕЙНИК**» по свидетельству №324624 с приоритетом от 26.10.2001 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак по свидетельству №324624 зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Согласно имеющимся в деле сведениям толковых словарей [8] слово «МУРАВЕЙНИК» является лексической единицей русского языка и представляет собой название жилища муравьев.

Вместе с тем, в возражении приведены сведения из опубликованных на дату приоритета оспариваемого товарного знака печатных изданий [6], самое раннее из которых датировано 1991 годом, согласно которым обозначение «МУРАВЕЙНИК» было известно в качестве названия кондитерского изделия – торта «МУРАВЕЙНИК», изготавливаемого по определенной рецептуре.

Так, из приведенной в печатных изданиях [6] информации усматривается, что, несмотря на имеющиеся варианты технологического процесса приготовления торта «МУРАВЕЙНИК», каждый из рецептов этого изделия включал одинаковый набор ингредиентов для получения теста и крема для торта: сахарный песок, мука, яйца, сгущенное молоко, масло (маргарин). Кроме того, изделию придается определенная форма в виде пирамиды, горки, которая напоминает муравейник.

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что указанные печатные издания [6] представляют собой кулинарные книги, предназначенные для изготовления кондитерских изделий в быту, вместе с тем наличие в них рецепта торта под определенным названием («МУРАВЕЙНИК») не исключает использования этого рецепта на производстве.

В этой связи подтверждением производства торта «МУРАВЕЙНИК», помимо ООО «ПТО фирма АМА» иными компаниями, являются приведенные в возражении сведения [2] о таких компаниях как «Сладкий мир», «Господарь», «У Палыча», ООО «Реал», ООО «Компания Реал», а также перечень компаний, указанных в представленной правообладателем справке №58 от 14.03.2017 о претензионной работе правообладателя по защите исключительного права на оспариваемый товарный знак [31], в которой перечислены свыше 140 предприятий-изготовителей торта «МУРАВЕЙНИК» с 2008 года.

При этом следует указать, что сведения о производстве ООО «ПТО фирма АМА» в течение длительного периода времени тортов и пирожных под обозначением «МУРАВЕЙНИК» [10] – [24], [28], а также претензионные письма к иным производителям кондитерских изделий под названием «МУРАВЕЙНИК» свидетельствуют о том, что это обозначение задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака использовалось в качестве наименования известного кондитерского изделия.

Что касается выводов, содержащихся в представленном правообладателем заключении №58-2017 от 13.03.2017, подготовленном Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН по результатам социологического опроса [30], то необходимо отметить следующее.

Согласно выводам социологического заключения [30] товарный знак «МУРАВЕЙНИК» по свидетельству №324624 не воспринимался ни на дату приоритета, ни в настоящее время в качестве обозначения, вошедшего во всеобщее употребление в качестве товаров определенного вида, не является описательным и обладает различительной способностью, прочно ассоциируется с ОАО «Хлебпром», в том числе на дату приоритета - 26.10.2001.

При проведении данного социологического исследования был использован метод эталонов, основанный на соотнесении по совокупности эмпирических индикаторов, измеряющих различительную способность, исследуемого обозначения (товарный знак «МУРАВЕЙНИК») с товарным знаком «КЛЮКВА» по свидетельству №159875, взятому за эталон наличия различительной способности, и с обозначением «КАРТОШКА» - эталон отсутствия различительной способности. При этом в зависимости от того, к какому эталону ближе оказывается тестируемый объект, делается вывод о наличии/отсутствии различительной способности по определенному индикатору. При интерпретации результатов по каждому конкретному индикатору важен сам факт близости к тому или иному эталону. Затем результаты по индикаторам агрегируются и делается общий вывод о наличии / отсутствии различительной способности.

Согласно выводам, приведенным в указанном социологическом исследовании, на дату 26.10.2001 оспариваемый товарный знак «прочно ассоциировался с компанией ОАО «Хлебпром». Вместе с тем, на указанную дату, которая является датой приоритета оспариваемого товарного знака, обозначение «МУРАВЕЙНИК» только было подано на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Кондитерская фабрика «Русский шоколад», поэтому не могло прочно ассоциироваться с ОАО «Хлебпром» в качестве его товарного знака. При этом каких-либо документальных подтверждений производства торта «МУРАВЕЙНИК» ОАО «Хлебпром» на 26.10.2001 правообладателем не представлено.

При исследовании результатов опроса, отраженных на диаграммах, коллегия пришла к выводу, что полученные результаты сравниваемых эталонов находятся примерно на одном уровне. Так, например, при определении, обладает ли товарный

знак по свидетельству №324624 различительной способностью с точки зрения потребителей кондитерских изделий, в количественном выражении результаты были ближе к эталону обозначения, у которого отсутствует различительная способность. Однако в представленном социологическом заключении был сделан обратный вывод.

Учитывая противоречивость полученных результатов, представленное социологическое заключение [30] не может быть принято во внимание.

Таким образом, принимая во внимание установленную выше известность обозначения «МУРАВЕЙНИК» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве наименования кондитерского изделия с определенной рецептурой и формой, можно сделать вывод об отсутствии у этого обозначения различительной способности в области кондитерского производства и его описательном характере, что свидетельствует о неохраноспособности оспариваемого товарного знака в смысле требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Относительно приведенных в возражении доводов о том, что регистрация оспариваемого товарного знака «МУРАВЕЙНИК» произведена неправомерно в силу отнесения его к категории обозначений вошедших во всеобщее употребление в качестве товаров определенного вида, необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 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, утвержденных Приказом Роспатента от 27 марта 1997 г. №26 (далее – Методические рекомендации) и действующих в части, не противоречащей части четвертой Кодекса, 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.

Принимая во внимание, что в поступившем возражении не приведены все необходимые сведения, предусмотренные вышеприведенными требованиями Методических рекомендаций, коллегия не усматривает наличия признаков, характеризующих товарный знак «МУРАВЕЙНИК» в качестве обозначения, вошедшего во всеобщее употребление в отношении товаров определенного вида.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, следует признать, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №324624 была осуществлена с нарушениями требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона, в силу того, что обозначение «МУРАВЕЙНИК» не обладало различительной способностью и являлось описательным для товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

Необходимо отметить, что 17.03.2017 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение правообладателя, согласно которому при анализе материалов дела коллегией не были учтены приведенные в возражении доводы, что привело к необоснованным выводам. При этом основные доводы особого мнения повторяют доводы отзыва правообладателя.

Вместе с тем, в особом мнении приведены дополнительные доводы, отсутствовавшие на дату проведения заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, а именно указывается, что с 2001 по 2007 годы ОАО «Хлебпром» осуществлял использование обозначения «МУРАВЕЙНИК», что было известно потребителю и подтверждается результатами социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН. При этом предыдущий правообладатель товарного знака «МУРАВЕЙНИК» - ООО Кондитерская фабрика «Русский шоколад», не возражало против такого использования в период времени, предшествующий уступке товарного знака. Кроме того, в особом мнении указывается, что методика социологического исследования, проведенного методом эталонов, отражена в пояснительной записке Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН, приложенной к особому мнению.

В качестве материалов, подтверждающих, по мнению правообладателя, доводы особого мнения, представлены следующие документы:

- копия приказа №706 от 04.12.2001 ОАО «Хлебпром», утверждающего цены на кондитерскую продукцию, в том числе на торт «МУРАВЕЙНИК» [32];

- копия договора №8/92328 от 08.04.2003, заключенного между ОАО «Хлебпром» и ИП Бобровой М.Б. [33];

- копия договора №9/92327 от 08.04.2003, заключенного между ОАО «Хлебпром» и ИП Унрау С.В. [34];

- копия договора об уступке товарного знака от 22.03.2007, заключенного между ООО Кондитерская фабрика «Русский шоколад» и ОАО «Хлебпром» [35];

- заключение по результатам рассмотрения возражения, поданного 22.04.2015 ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО», против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОЛЕНО» по свидетельству №183938 [36];

- пояснительная записка Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН к заключению №58-2017 от 13.03.2017 [37].

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные как в самом возражении, так и в комментариях к отзыву правообладателя, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

По мнению правообладателя, представленные документы особого мнения свидетельствуют о начале производства торта под обозначением «МУРАВЕЙНИК» с 2001 года и подтверждают приведенную в социологическом исследовании дату (26.10.2001), с которой потребителям стала известна указанная продукция. В этой связи следует указать, что наиболее ранним документом из представленных является приказ №706 от 04.12.2001 [32]. Однако наличие приказа, утверждающего цены на кондитерскую продукцию ОАО «Хлебпром», еще не свидетельствует о введении продукции в гражданский оборот в декабре 2001 года. В любом случае

приказ от 04.12.2001 не соотносится с приведенной в социологическом исследовании более ранней датой (26.10.2001) знания потребителя о продукции «МУРАВЕЙНИК» ОАО «Хлебпром».

Что касается заключения по результатам рассмотрения возражения, поданного 22.04.2015 ЗАО «Хлебокомбинат «ПЕКО», против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОЛЕНО» по свидетельству №183938 [36], то следует указать, что его выводы не могут быть приняты во внимание при рассмотрении настоящего возражения, поскольку этот документ не носит преюдиционного характера по отношению к рассматриваемому возражению.

Представленная пояснительная записка Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН к заключению №58-2017 от 13.03.2017 [37], в которой разъяснена методика исследования и ряд полученных результатов, принята к сведению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.01.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324624 недействительным полностью.