

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.02.2017, поданное ООО «Торговый дом «Посольство вкусной еды», г. Орел (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 (далее - Госреестр) 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.

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

В поступившем 02.02.2017 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 546321 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно определению хлебобулочных изделий, взятого из ГОСТа 32677-2014, к ним относят, в частности, изделия пониженной влажности: бараночные изделия

(в том числе бублики), сухари, гренки, хрустящие хлебцы, соломка, хлебные палочки;

- в настоящий момент в части бараночных хлебобулочных изделий действует «Сборник технологических инструкций» и ГОСТ 7128-91 «Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия»;

- оспариваемый товарный знак состоит из одного элемента - обозначения «Малютка», которое представляет собой название конкретного вида бараночных хлебобулочных изделий, которые характеризуются относительно небольшим размером;

- обозначение «Малютка» используется для обозначения конкретного вида бараночных хлебобулочных изделий, и используется различными производителями и не может ассоциироваться у потребителя с определенным производителем;

- законодательством не предусмотрена регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- доказательства использования обозначения «Малютка» для хлебобулочных изделий различными производителями, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака, приведены в приложениях;

- в отношении оспариваемого товарного знака также применим пункт 3 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым «не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя».

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

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

- выдержка из ГОСТ 7128-91 – [1];

- распечатка из Госреестра в отношении оспариваемого товарного знака – [2];

- декларации о соответствии в отношении продукции ЗАО «Невская сушка» – [3];
- санитарно-эпидемиологические заключения с приложениями в отношении продукции ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» – [4];
- сертификаты соответствия с приложениями в отношении продукции ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» – [5];
- перечень информации из сети Интернет о производителях хлеба, булок и хлебобулочных изделий, маркируемых обозначением «Малютка» – [6].

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 12.04.2017 были приобщены документы (договор толлинга от 01.01.2017, письма, претензии, копия свидетельства № 546321 на оспариваемый товарный знак, распечатка с сайта лица, подавшего возражение) - [7].

Вместе с тем, документы [7] не отвечают требованиям пункта 2.5. Правил ППС, поэтому не могут быть учтены при анализе настоящего возражения по существу. Согласно пункту 2.5. Правил ППС «дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения. Основные положения отзыва сведены к следующему:

- «Методическими рекомендациями по вопросам отнесения заявленных обозначений, товарных знаков и знаков обслуживания к категории вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров и услуг определенного вида» определены признаки, характеризующие обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
- Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении от 06.07.2004 № 2606/04 указал, что «заинтересованному лицу необходимо доказать факт вхождения спорного обозначения во всеобщее употребление. Требование всеобщности предполагает следующее: обозначение должно потерять свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или

специалистов в данной конкретной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей этого товара»;

- из возражения и приложений к нему видно, что под наименованием «Малютка» выпускаются хлебобулочные изделия, обладающие различными характеристиками;
- лицо, подавшее возражение, ссылается исключительно на сведения от производителей, каких-либо социологических исследований мнения граждан - потребителей не представлено;
- для того, чтобы сделать вывод о том, что возможно введение потребителя в заблуждение, требуется наличие доказательств возникновения и сохранения у потребителей стройкой ассоциативной связи между товаром, маркованным оспариваемым товарным знаком, и предшествующим производителем;
- правообладателем представляются доказательства различительной способности обозначения «Малютка», а именно: сведения об объемах производства и продаж товара, маркованного обозначением «Малютка», сведения о затратах на рекламу с приложением копий соответствующих договоров.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- копия решения Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-13867/2015 - [8];
- копия договора от 04.04.16 - [9];
- копия свидетельства № 546321 оспариваемого товарного знака - [10];
- копии запроса от 02.04.2017 и ответа от 03.04.2017 № БКК-ИС-0403 - [11];
- справка о рекламе товарного знака «Малютка» с приложениями (договоры, акты, счета на оплату) - [12];
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении правообладателя - [13].

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 02.02.2017, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Оценка представленных материалов [7] позволяет установить, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 546321 затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под обозначением «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 02.02.2017, 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.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, 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, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров и т.д.

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.

Обозначения, указанные в подпункте (2.3.2.1) Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпункте (2.3.2.1) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак **Малютка** является словесным, выполненен 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 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 [1] название «Малютка» присутствует в ассортименте бараночных хлебобулочных изделий - сушки. В сертификатах соответствия, декларациях о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключениях [3-6] название «Малютка» употребляется в качестве обозначения сушки производства ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий»,

ЗАО «Невская сушка», ООО «Колибри», ООО «Ванта», ОАО «Владимирский хлебокомбинат» и др. Вместе с тем, из тех же документов следует, что название «Малютка» используется также для обозначения: «булка сдобная» (ИП А.А. Пикалов), «багет» (ИП А.А. Пикалов), «булка» (ОАО «Оренбургский хлебокомбинат»), «хлеб». Изложенное позволяет прийти к выводу, что обозначение «Малютка» не может однозначно ассоциироваться только с наименованием сушек, поскольку оно используется в гражданском обороте производителями для обозначения разных хлебобулочных изделий.

Следовательно, из представленных документов [3-6] не усматривается, что обозначение «Малютка» использовалось длительное время в качестве названия (наименования) сушек многими специалистами хлебобулочного производства, работниками торговли, потребителями. 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 конкретного товара.

Из материалов отзыва и документов [8-13] следует, что правообладателем оспариваемый товарный знак используется в качестве средства индивидуализации товаров 30 класса МКТУ. Так, например, затраты на размещение рекламы, проведение мероприятий, направленных на продвижение хлебобулочной продукции под оспариваемым товарным знаком «Малютка» составляют 404 тыс. рублей. Лицензиат (ОАО «Булочно-кондитерский комбинат») правообладателя произвел и ввел в обращение на территории Российской Федерации и других стран хлебобулочную продукцию под товарным знаком «Малютка» на сумму 51527,5 тыс. рублей, география распространения продукции включает в себя: Приморский край, Республика Коми, Дагестан, Израиль, Казахстан, Нижегородскую, Кировскую, Тюменскую, Свердловскую области и т.д.

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.

Довод о том, что оспариваемый товарный знак «Малютка» не обладает различительной способностью лицо, подавшее возражение, мотивирует тем, что данное обозначение используется различными производителями для обозначения однородных товаров.

Изучив представленные материалы [3-6], коллегия отмечает, что их недостаточно для признания того факта, что оспариваемый товарный знак утратил до даты приоритета оспариваемого товарного знака различительную способность ввиду использования различными производителями. В материалах возражения до даты приоритета оспариваемого товарного знака имеются декларации, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты соответствия только двух производителей сушки «Малютка»: ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» и ЗАО «Невская сушка». При этом коллегия отмечает, что документы по реализации, объемах производств, длительности использования, географии распространения продукции на территории Российской Федерации и т.д. лицом, подавшим возражение, представлены не были. Остальные материалы, в которых упоминаются другие производители, невозможно соотнести с датой приоритета оспариваемого товарного знака, при этом часть из них содержит упоминание о названии «Малютка», используемого также для обозначения таких товаров, как: «булка сдобная» / «багет» / «булка» / «хлеб» разных производителей.

Таким образом, коллегия считает довод лица, подавшего возражения, об отнесении оспариваемого товарного знака на дату приоритета (04.10.2010) к обозначениям, не обладающим различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ, необоснованным.

В отношении несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый товарный знак по свидетельству № 546321 ложной информации относительно товара, либо его изготовителя не несет. Кроме того,

материалы возражения не содержат сведений о том, каким образом оспариваемый товарный знак по свидетельству № 546321 порождает в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о товаре, либо его изготовителе. Документы [1-6] также не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака в результате осуществления хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, были введены в заблуждение потребители.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 546321 пунктам 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ являются недоказанными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 546321.