

**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 06.02.2017, поданное ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий», Москва (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.

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

В поступившем 06.02.2017 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 546321 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 (1), 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак состоит из одного элемента - обозначения товара определенного вида - сушек «Малютка», которые производятся различными

производителями с начала 1990-х годов по ГОСТу 7128-91 «Изделия хлебобулочные бараночные. Технические условия»;

- лицо, подавшее возражение, является одним из старейших российских производителей сушек «Малютка» и имеет награды за данный продукт, полученные в период 1999 - 2001 гг.;

- обозначение «Малютка» является наименованием вида (сорта) товара;

- сушки «Малютка» производились различными независимыми производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака для обозначения товара определенного вида, а именно, хлебобулочных изделий;

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

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 ГОСТа 7128-91 – «Изделия хлебобулочные бараночные» - [1];

- распечатка свидетельства № 546321 из автоматизированной базы данных ФИПС - [2];

- информационное письмо Роспатента от 19.02.2010 г. № 1 «О некоторых вопросах экспертизы товарных знаков, применяемых в технических регламентах и национальных (государственных) стандартах» - [3];

- изображение бронзовой медали 1999 г. в рамках Выставочно-экспертно-маркетинговой и закупочной программы «Лучшие товары и услуги на рынках России» - [4];

- заверенная копия диплома о награждении ЗАО «ОЗБИ» бронзовой медалью в рамках Выставочно-экспертно-маркетинговой и закупочной программы «Лучшие товары и услуги на рынках России» - [5];

- заверенная копия диплома 2000 г. о награждении ЗАО «ОЗБИ» в рамках Российской агропромышленной выставки - [6];
- заверенная копия диплома от 2001 г. от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Выставочной фирмы «Даэлком» - [7];
- заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения № 77.10.02.911.П.002254.04.05 от 15.04.2005 г. (с приложением) - [8];
- заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.AH 58.H01107 от 14.09.2016 г. (с приложением) - [9];
- заверенная копия декларации о соответствии от 14.09.2016 г. - [10];
- заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения № 77.99.55.911.Д.015678.12.09 от 24.12.2009 г. (с приложением) - [11];
- заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ07.Н03114 от 18.03.2009 г. (с приложением) - [12];
- заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ07.Н03299 от 16.02.2010 г. (с приложением) - [13];
- заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.ПТ94.Н00002 от 11.02.2011 г. (с приложением) - [14];
- заверенная копия санитарно-эпидемиологического заключения № 57.01.01.913.П.000653.01.10 от 27.01.2010 г. - [15];
- заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ22.Н16835 от 23.06.2006 г. + декларации о соответствии от 23.06.2006 г. - [16];
- заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ22.Н17249 от 21.11.2007 г. + декларации о соответствии от 22.11.2007 г. - [17];
- заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ22.Н17616 от 23.06.2009 г. + декларации о соответствии от 23.06.2009 - [18];
- заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.АЯ22.Н18682 от 22.12.2011 + декларации о соответствии от 22.12.2011 - [19].

От лица, подавшего возражение, 20.03.2017 поступили дополнения к возражению против предоставления правовой охраны товарному знаку «Малютка» по свидетельству № 546321, в части приобщения к материалам дела документов,

полученных от АО «Владимирский хлебокомбинат»: заверенная копия сертификата соответствия № РОСС RU.AE43.H00958 от 18.10.2007 (с приложением); заверенная копия протокола испытаний № 436 от 11.08.2008; заверенная копия декларации о соответствии от 04.02.2009 - [20].

Вместе с тем, документы [20] 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;
- правообладателем представляются доказательства различительной способности обозначения «Малютка», а именно: сведения об объемах производства и продаж товара, маркированного 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 - [21];
- копия договора от 04.04.16 - [22];
- копия свидетельства № 546321 оспариваемого товарного знака - [23];
- копии запроса от 02.04.2017 и ответа от 03.04.2017 № БКК-ИС-0403 - [24];
- справка о рекламе товарного знака «Малютка» с приложениями (договоры, акты, счета на оплату) - [25];
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении правообладателя - [26].

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 06.02.2017, коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в подаче настоящего возражения.

Оценка представленных материалов [4-19] 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 06.02.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.10.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

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. (2.3.2.1) 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.

Согласно пункту 2.3. (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующих товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья и т.д.

Обозначения, указанные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.3) Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные в подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.3) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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 выдержке из ГОСТа 7128-91 [1] название «Малютка» присутствует в ассортименте бараночных хлебобулочных изделий - сушки. В сертификатах соответствия, декларациях о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключениях, дипломах [4-19] название «Малютка» употребляется в качестве обозначения сушки производства ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» и ООО «Воплощение».

Вместе с тем, из представленных документов [1-19] 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 товара.

Из материалов отзыва и документов [21-26] 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.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, в части отнесения оспариваемого товарного знака к обозначениям, являющимся наименованием вида (сорта) товара, коллегия отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 2.2. «Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений», утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39 «следует различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации. Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным».

Исходя из документов [4-19] в обозначениях сушки используются словосочетания: «Посольская малютка», «Посольская малютка с маком», «Посольская малютка глазированная», «Малышка простая», «Кроха» и т.д.

Согласно словарным данным (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/855026>): «МАЛЮТКА» малютки (муж. и жен.) - маленький ребенок, младенец.

Следовательно, при восприятии обозначения «Малютка» потребителю требуются дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, чтобы прийти к заключению о том, какой именно смысл заложен в оспариваемый товарный знак по свидетельству № 546321, предназначенный для маркировки товаров 30 класса МКТУ «булки; хлеб; хлебобулочные изделия».

Кроме того, под сортом товара подразумевается категория, разряд товара, обладающий определенными качественными признаками: например, лучшие сорта вин, дешевые сорта чая, мука первого сорта (см. словарь <http://tolkslovar.ru/>).

Доказательств того, что «Малютка» является сортом хлебобулочных изделий и, в связи с этим, обладает описательным характером в отношении товаров 30 класса МКТУ, материалы возражения не содержат.

Таким образом, коллегия считает довод лица, подавшего возражения, об отнесении оспариваемого товарного знака на дату приоритета (04.10.2010) к обозначениям, являющимся наименованием вида (сорта) товара 30 класса МКТУ, не обоснованным.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что сушки, маркируемые обозначением «Малютка», производятся различными производителями с начала 1990-х годов, носит декларативный характер и не подтвержден документально.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в отношении несоответствия произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 546321 пунктам 1 (1), 1 (3) 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 06.02.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 546321.**