

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

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 поступившее 23.10.2019 возражение, поданное ООО «БУРГЕР РУС», (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324365, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 19.12.2005 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.04.2007 за №324365 в отношении товаров 30 классов МКТУ на имя Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «БИК МАК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №324365 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- «БИГ МАК» уже вошёл во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, таких как бургеры с двумя котлетами на тройной булочке;
- обозначение «БИГ МАК» среди рядовых потребителей используется как общепринятый термин при заказе подобного блюда в ресторанах быстрого питания, в том числе в ресторанах сети Бургер Кинг;

- товарный знак «БИГ МАК» зарегистрирован по 30 классу МКТУ. Однако, он не используется для таких товаров перечня как «сэндвичи с говядиной, птицей или рыбой, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с цыпленком, галеты, хлеб, пирожные, кексы, торты, печенье, шоколад, кофе, заменители кофе, чай, горчица, мука овсяная, мучные кондитерские изделия, соусы, подливки, специи, приправы, сахар»;

- ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) лишило одну из крупнейших мировых сетей быстрого питания McDonald's эксклюзивного права на товарный знак Big Mac. Свое решение EUIPO обосновало тем, что McDonald's не предоставило доказательств действительно использования товарного знака Big Mac. EUIPO не посчитало использование Big Mac в названии бургера достаточным доказательством того, что McDonald's действительно использует этот товарный знак.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «БИГ МАК» по свидетельству №324365.

К возражению приложены фотографии с официальных сайтов Макдоналдс и Бургер Кинг.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- заинтересованность в подаче возражения ООО «БУРГЕР РУС» не доказана;
- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что оспариваемый словесный товарный знак «БИК МАК» относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товара определенного вида;
- не доказано использование данного обозначения в качестве названия товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли и потребителями и применения его в качестве названия одного и того же товара, выпускаемого различными производителями на протяжении длительного времени;

- не представлено доказательств того, что оспариваемый товарный знак указан в качестве вида товара в каких-либо словарно-справочных источниках информации;

- товар, маркированный оспариваемым знаком, предлагается исключительно в сети ресторанов быстрого питания правообладателя, при этом бургер «Бик Мак» был придуман Джимом Деллигатти, одним из первых франчайзи сети Макдоналдс, управляющим нескольким ресторанами в Питтсбурге, штат Пенсильвания;

- бургер, маркированный оспариваемым знаком и являющийся визитной карточкой правообладателя, известен во всем мире;

- на имя правообладателя зарегистрирована серия товарных знаков, включающая «BIG MAC» по свидетельству №61940, «Биг Мак» по свидетельству №84627, «Большой Мак» по свидетельствам №№84919, 322898, «Big Mac» по свидетельству №436138;

- материалами возражения не доказано, что обозначение «БИГ МАК» является общепринятым термином в области производства товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак;

- порядок прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием установлен положениями статьи 1486 Кодекса, а органом, уполномоченным на рассмотрение заявлений, поданных в соответствии с указанной статьей, является Суд по интеллектуальным правам;

- ссылка на дело о прекращении правовой охраны товарного знака правообладателя на территории Евросоюза не относится к рассматриваемому спору.

К отзыву приложена информация из сети Интернет о бургере «Биг Мак».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла его доводы неубедительными.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации за №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из

законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты (19.12.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе

указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.1) пункта 2.3 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 или товара того же вида различными производителями стало видовым понятием.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №324365 представляет собой словесное обозначение «БИГ МАК», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении товаров 30 класса МКТУ - гамбургеры, чизбургеры, сэндвичи с говядиной, птицей или рыбой, сэндвичи с мясом, сэндвичи со свининой, сэндвичи с рыбой, сэндвичи с цыпленком, галеты, хлеб, пирожные, кексы, торты, печенье, шоколад, кофе, заменители кофе, чай, горчица, мука овсяная, мучные кондитерские изделия, соусы, подливки, специи, приправы, сахар.

Проанализировав оспариваемый товарный знак с учетом доводов возражения, коллегия установила следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «БИГ МАК» относится к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а именно бургеров с двумя котлетами на тройной булочке.

Вместе с тем, в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения о том, что на российском рынке до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительное время был представлен товар, маркированный оспариваемым знаком «БИГ МАК» и произведенный различными независимыми друг от друга производителями, в связи с чем можно было бы утверждать о том

факте, что в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями обозначение «БИГ МАК» стало видовым понятием. Приложенные к возражению фотографии с сайтов лица, подавшего возражение, и правообладателя, на которых изображены различные продукты, предлагаемые потребителю (у ООО «БУРГЕР РУС» под обозначением «БИГ КИНГ», у правообладателя, в том числе под оспариваемым товарным знаком), носят рекламный характер и не могут служить доказательством вхождения обозначения во всеобщее употребление в качестве наименования товара определенного вида.

Кроме того, следует отметить, что для признания того факта, что обозначение «БИГ МАК» стало видовым понятием в результате его длительного использования различными производителями, необходимо доказать, что обозначение использовалось в качестве наименования товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями, вошло в толковые словари, энциклопедии, специальные справочные издания, а также другие общедоступные словарно-справочные источники информации и периодические издания. Указанные сведения в материалах возражения отсутствуют.

Таким образом, коллегия отмечает, что обозначение «БИГ МАК» не относится в соответствии с подпунктом (2.3.2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Довод возражения о том, что обозначение «БИГ МАК» представляет собой общепринятый термин, не подтвержден сведениями из общедоступных словарных источников информации, в которых было бы указано, что «БИГ МАК» является лексической единицей, характерной для области производства товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Следовательно, оснований для отнесения обозначения «БИГ МАК» к общепринятым терминам в соответствии с подпунктом (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил не имеется.

Что касается довода возражения о неиспользовании оспариваемого товарного знака в отношении части товаров, то рассмотрение данного вопроса относится к компетенции Суда по интеллектуальным правам.

Относительно довода о прекращении правовой охраны товарного знака Big Mac на территории Европейского союза коллегия отмечает, что данное обстоятельство не относится к существу спора, касающегося оспариваемого знака «БИГ МАК» по свидетельству №324365.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №324365 несоответствующим требованиям, изложенным в подпункте 1 статьи 6 Закона и подпунктах (2.3.2.1), (2.3.2.2) пункта 2.3 Правил.

Также коллегия считает необходимым отметить, что в возражении отсутствует обоснование заинтересованности ООО «БУРГЕР РУС» в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, что является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения. Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «БИГ МАК» положительно скажется на покупательской способности населения Российской Федерации, повлияет на развитие конкуренции на рынке общественного питания, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на подобные продукты, не подтверждено какими-либо объективными данными и является декларативным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №324365.