

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 18.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №236963, поданное ООО «Феникс+», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001717685/50 с приоритетом от 14.06.2001 зарегистрирован 29.01.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №236963 на имя ОАО «ГАММА», 105023, Москва, ул. М. Семеновская, д. 5 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 05, 08, 09, 16, 28, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Бабочка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.07.2012 выражено мнение о том, что регистрация №236963 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпунктов 1, 2, 3, 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в адрес ООО «Феникс+» поступило уведомление начальника Несветайского таможенного поста Ростовской таможни №50-48/00143 от 16.02.2012 о приостановлении таможенным органом выпуска товаров, среди которых находится

набор для детского творчества из цветного картона модели «Бабочка», в связи с нарушением исключительных прав ОАО «ГАММА» на товарный знак «Бабочка» по свидетельству №236963;

- поставляемый лицом, подавшим возражение, товар – картонный набор «Бабочка», не является товарным знаком изделия, а соответствует внешнему виду готовой модели – насекомое с двумя парами крыльев разнообразной окраски;

- оспариваемый товарный знак «Бабочка» является общепринятым символом и термином, содержится в словарях и справочниках, а именно, согласно Современному толковому словарю русского языка Т.Ф. Ефремовой, «Бабочка» - насекомое с двумя парами крыльев разнообразной окраски, покрытых микроскопическими чешуйками;

- слово «Бабочка» относится к обозначению, характеризующему товар, т.к. указывает на его групповую принадлежность к насекомым (видовой признак);

- оспариваемый товарный знак представляет собой форму товара, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товара;

- посредством применения ограничительных санкций ОАО «ГАММА» злоупотребляет своими правами, являясь правообладателем товарного знака по свидетельству №236963, лишенного каких-либо отличительных признаков, в отношении товара, термин которого является общепринятым, и служащего в торговле для обозначения вида, качества, назначения.

- поставляемые лицом, подавшим возражение, товары, однородны товарам, указанным в перечне 16 и 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №236963;

- обозначение «Бабочка» не обладает различительной способностью, поскольку вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №236963 недействительным в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия фотографий набора для детского творчества из гофрокартона «Бабочка» и инструкция к нему [1];
- копия выписки из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Феникс+» [2].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №236963, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- поскольку оспариваемый товарный знак «Бабочка» является словесным (не является изображением), он не может рассматриваться в качестве символа;
- наличие слова «Бабочка» в толковых словарях не придает ему статус общепринятого термина в какой-либо области знания;
- словесное обозначение «Бабочка» не является формой товара и не характеризует такой вид продукции как «набор для детского творчества из гофрокартона», производимого лицом, подавшим возражение, следовательно, нет оснований для удовлетворения требований возражения по указанным основаниям;
- товарный знак «Бабочка» не обладает признаками, позволяющими отнести его к категории обозначений, вошедших во всеобщее употребление в качестве обозначения товаров определенного вида;
- доводы лица, подавшего возражение, опровергаются регистрациями иных товарных знаков «Бабочка» по свидетельствам №430829, №337905, №314018, №219683, №182308, №125149, следовательно, подтверждается правомерность предоставления правовой охране оспариваемому товарному знаку по свидетельству №236963.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №236963.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 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.

Таким образом, с учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.06.2001) 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).

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих из обозначений: не обладающих различительной способностью; вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида; являющимися общепринятыми символами и терминами; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 1.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться в частности: обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетание 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 сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с положениями 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 1.4 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

К обозначениям, характеризующим товар, в соответствии с положениями пункта 1.5 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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 указание на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «Бабочка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ. Приведенные в перечне свидетельства №236963 товары 16 класса МКТУ относятся к такой категории товаров как бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных

работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности; учебные материалы; упаковочные материалы, а товары 28 класса МКТУ представляют собой игры и игрушки, а также гимнастические товары.

Анализ оспариваемого словесного товарного знака показал, что «Бабочка» - 1. насекомое с двумя парами крыльев разнообразной окраски, покрытых мельчайшими чешуйками; 2. галстук в виде короткого жесткого банта, по форме напоминающий бабочку (см. Толковый словарь русского языка под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 31), т.е. наличие сведений о данном слове в толковом словаре свидетельствует лишь о том, что слово «Бабочка» является лексической единицей русского языка.

Однако, представляется бездоказательным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак «Бабочка» является общепринятым термином. Так, согласно справочным данным (см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 823), понятие «термин» означает «слово или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства». В возражении от 17.07.2012 не представлено доказательств (в том числе выдержек из специализированных словарей) того, что слово «Бабочка» является термином, характерным для той области, к которой относится производство товаров 16, 28 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Также следует отметить, что безоснователен довод возражения о том, что словесное обозначение «Бабочка» относится к категории общепринятых символов. Так, исходя из определения понятия «символ» (символ – 1. то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи (голубь – символ мира, якорь – символ надежды, змея и чаша – символ медицины); 2. принятое в науке условное обозначение какой-нибудь единицы, величины, см. см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 742), можно сделать вывод о том, что слово «Бабочка» не является ни условным знаком, ни обозначением, применяемым в какой-либо области деятельности, науке или технике.

Лицом, подавшим возражение, также не аргументирован довод о том, что слово «Бабочка» представляет собой характеристику товаров 16 и 28 классов МКТУ. Как было указано выше, слово «Бабочка» является названием определенного вида животных, а именно, насекомых, или предмета одежды, следовательно, может рассматриваться как описательный элемент только в отношении такого вида товара 25 класса МКТУ как «галстуки», а также вида товаров 31 класса МКТУ «животные», следовательно, в отношении товаров, относящихся к игрушкам или писчебумажной продукции, данное обозначение носит фантазийный характер, ввиду чего способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Палатой по патентным спорам также не установлено наличия признаков, характеризующих товарный знак «Бабочка» по свидетельству №236963 как обозначение, вошедшее во всеобщее употребление для товаров определенного вида.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак вошел во всеобщее употребление для обозначения игрушек (наборов для детского творчества из гофрокартона), носит декларативный характер, поскольку никаких документов, позволяющих оценить объем и период выпуска товаров различными независимыми предприятиями до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «Бабочка», лицом, подавшим возражение, представлено не было.

Необходимо отметить, что обозначение становится видовым наименованием товара в том случае, если оно прочно входит в обиход как специалистов соответствующих отраслей производства, представителей торговых кругов, так и широких кругов потребителей, причем среди двух первых категорий использование обозначения в качестве наименования товара не носит узкоспециализированного характера. В сознании всех перечисленных категорий возникает устойчивая взаимоднозначная связь между товаром, обладающим определенными признаками, свойствами, качествами, и тем обозначением, которое используется в качестве его наименования.

Кроме того, необходимо отметить, что в качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №236963 лицом, подавшим возражение, указывалось на несоответствие оспариваемого товарного знака «Бабочка» положениям подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса как обозначения, представляющего собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров. Однако ввиду того, что Закон, действовавший на дату приоритета оспариваемого товарного знака, не содержал в качестве основания для отказа в регистрации товарному знаку данной нормы, возражение от 18.07.2012 по этому основанию не рассматривается. Вместе с тем необходимо отметить, что под обозначениями, представляющими собой форму товара, понимаются объемные или изобразительные обозначения, к которым словесное обозначение «Бабочка» не относится.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак по свидетельству №236963 в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ не соответствует требованиям, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 6 Закона, не являются убедительными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.07.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №236963.**