

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 16.12.2010, поданное ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», Республика Мордовия, село Ичалки (далее - заявитель) на решение Роспатента от 24.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009718643/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009718643/50 с приоритетом от 03.08.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ», являющееся фантазийным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

Решением Роспатента от 24.09.2010 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как является производным от географического наименования районного центра в Мордовии – села Ичалки, а представленные материалы не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты приоритета заявки №2009718643.

В возражении от 16.12.2010, поступившем в Палату по патентным спорам 29.12.2010, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие аргументы:

- обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ» заявлено в отношении товаров, характеристики которых не связаны с географическим названием, а потому обозначение не может восприниматься как указание на место производства или сбыта товара, а воспринимается потребителем как фантазийное практически в отношении любых товаров;

- мордовское село с названием Ичалки, на территории которого находится организация-заявитель, расположено в Ичалковском районе с центром Кемля и представляет собой малоизвестный географический объект, который практически не известен рядовому российскому потребителю, поскольку в географических атласах обнаружить указанные объекты не удалось (см. приложение);

- малоизвестность географического объекта с таким названием не позволяет информировать потребителя о месте нахождения заявителя или месте производства товаров;

- заявленное на регистрацию географическое наименование за счет длительного и интенсивного использования в составе фирменного наименования конкретного производителя, а также названия сыров стало ассоциироваться с определенным предприятием и восприниматься как его товарный знак;

- свою деятельность ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» ведет, начиная с 1929 года, о чем свидетельствуют приложенные к возражению материалы, продукция, маркированная товарным знаком «ИЧАЛКОВСКИЙ», была введена в гражданский оборот в 2005 году, т.е. почти за четыре года до даты подачи заявки на товарный знак;

- отгрузка сыров ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» по регионам России составила: в 2005 – порядка 1445, 1 тонн, в 2006 – 2260, 9 тонн, в 2007 – 2545, 7 тонн, в 2008 – 3115, 4 тонн, в 2009 – 5157, 7 тонн;

- заявитель имеет разветвленную дистрибьютерскую сеть в России: Москва, С.Петербург, Новгород, Самара, Омск, Челябинск, Волгоград, Новосибирск, Архангельск и др.;

- продукция заявителя, в том числе маркированная обозначением «ИЧАЛКОВСКИЙ», неоднократно становилась лауреатом программы «100 лучших товаров Мордовии», отмечалась медалями и дипломами различных выставок;

- высокое качество производимой продукции создало ситуацию, при которой в гражданский оборот стала вводиться контрафактная продукция, о чем свидетельствует статья директора сыродельного комбината под заголовком «Фальшивый сыр наводнил Мордовию», в которой, в частности, указано, что «... на рынках и в магазинах под маркой «ИЧАЛКОВСКИЙ» продаются неизвестного происхождения сыры, от чего страдает не только наша марка, но, прежде всего, потребитель»;

- вышеуказанное делает очевидным тот факт, что заявленное обозначение уже на дату приоритета заявки обладало различительной способностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки страниц из сети Интернет на 3 л. [1];
- выписки из Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений на 4 л.[2];
- распоряжение дирекции ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» на 1 л. [3];
- копия страницы газеты «Все о молоке» на 1 л. [4];
- копии протоколов, приказов, справок, наградных материалов, представлений на 13 л. [5];
- копия заключительного баланса на 2 л. [6];
- копия страницы газеты «Народная экспертиза» на 1 л. [7];
- копия договора №76 заявителя с ООО «Типография РОСТ» на 3 л. [8];
- копия договора №943 заявителя с ООО «ПКФ Атлантис-Пак» на 5 л. [9];
- копия договора №110510 заявителя с ЗАО «Силд Эйр» на 6 л.[10];
- сведения о производстве сыров за период с 2004 по 2009 гг. на 1 л.[11];
- сведения об отгрузке сыров по регионам России за период с 2004 по 2009 гг. на 1 л.[12];

- дистрибьютерские договоры №№ 6, 5, 1 на 6 л. [13];
- договоры поставки товаров №№ 204, 180, 237, 255, 185, 166, 7, 143, 205, 211 на 20 л. [14];
- расходные накладные №№ 9321, 9942, 8770, 14503, 9292, 14592, 8996, 9720, 15286, 10005 на 18 л. [15];
- товарные накладные №№ 301, 1647, 2050, 754, 317, 746 на 12 л. [16];
- копии дипломов агропромышленной выставки «Золотая осень» на 4 л. [17];
- копии дипломов всероссийского смотра «Молочные продукты» на 2 л. [18];
- копии наград, полученных заявителем, на 4 л. [19];
- копия страницы газеты «Столица С» на 1 л. [20];
- образцы этикеток [21].

В указанном возражении заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.08.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение представляет собой словесный товарный знак «ИЧАЛКОВСКИЙ», выполненный буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения с учетом словарно-справочных источников информации показал следующее.

Обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ» образовано от названия села Ичалки и совпадает с наименованием муниципального района Республики Мордовия с центром в рабочем поселке Кемля, о чем свидетельствует информация из сети Интернет [1].

Вместе с тем, следует отметить, что указанный населенный пункт отсутствует на географических картах и атласах, сведения о нем можно получить только в сети Интернет, причем исключительно в связи с деятельностью сыродельного комбината «Ичалковский». В силу указанного наименование села Ичалки может быть отнесено к малоизвестным географическим названиям и, следовательно, заявленное обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ» не будет восприниматься как указание на место производства или сбыта товаров, являясь фантазийным обозначением для заявленного перечня товаров и услуг. Что касается наименования муниципального района Ичалковский, то указанное наименование не является географическим объектом, поскольку представляет собой объект административно-территориального деления Республики Мордовия.

В то же время необходимо отметить, что обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ» в течение длительного времени до даты подачи заявки на товарный знак используется заявителем для индивидуализации заявителя и его продукции. Свидетельством указанного являются представленные заявителем данные об объемах производства и продажи сыров [12-13] по регионам России за 2004 – 2009 годы, данные о территории распространения товаров, маркированных обозначением «ИЧАЛКОВСКИЙ» [14-16], публикации в печати [5, 8, 20], сведения об участии в выставках, конкурсах – смотрах, о наградах, полученных заявителем за свою продукцию [17-19].

Согласно представленным материалам [1-21] история создания ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» уходит своими корнями в далекий 1929 год, когда на

заседании правления Нижегородского молочного союза слушался вопрос о приеме в члены союза Ичалковского маслодельно-сыроваренного товарищества с присвоением ему порядкового номера 46. В протоколе заседания Президиума Ичалковского исполкома, где еще раз упоминается о производстве ичалковских сыров, стоит дата 29 ноября 1929 г., которая и считается днем рождения Ичалковского сыродельного комбината [5]. Как следует из материалов возражения, маркировка продукции обозначением «ИЧАЛКОВСКИЙ» была введена на комбинате в январе 2005 г. и на протяжении всего периода до настоящего времени продукция ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» маркируется обозначениями со словесными элементами «ИЧАЛКИ» или «ИЧАЛКОВСКИЙ». Согласно информации [12] за период с 2005 по 2009 годы всего заявителем было произведено сыра в 2005 г. – 3068 тонн, в 2006 г. – 3776 тонн, в 2007г. – 4573 тонны, в 2008 г. – 4743 тонны, в 2009 – 6790 тонн. Отгрузка по регионам составила в 2005 – порядка 1445, 1 тонн, в 2006 – 2260, 9 тонн, в 2007 – 2545, 7 тонн, в 2008 – 3115, 4 тонн, в 2009 – 5157, 7 тонн. Заявитель поставляет свою продукцию в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Самара, Челябинск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Волгоград, Архангельск, Нижний Новгород и другие. ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» является активным участником всероссийских выставок и выставок-ярмарок. Продукция заявителя неоднократно становилась лауреатом программы «100 лучших товаров Мордовии», была отмечена медалями различных выставок, дипломами и другими наградами. На Всероссийских смотрах-конкурсах «Молочные продукты», проходивших в Адлере в 2006, 2008гг., золотых медалей удостоились сыры «Эдам Ичалковский», «Элитный Ичалковский», «Мраморный Ичалковский», «Презент», на 7 – ой, 8 – ой, 9-ой и 11-ой российских агропромышленных выставках «Золотая осень», состоявшихся в Москве в 2005, 2006, 2007 и 2009 годах, заявитель получил золотые медали за сыр «Ичалковский» «Презент», «Ичалковский Элитный», «Ичалковский».

Таким образом, малоизвестность географического названия Ичалки, производным от которого является заявленное обозначение «ИЧАЛКОВСКИЙ», а также длительность использования последнего для индивидуализации производимых заявителем товаров

позволили коллегии сделать вывод о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.12.2010, отменить решение Роспатента от 24.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009718643.