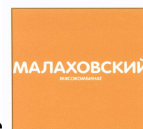


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 03.03.2014, поданное ООО «Малаховский мясокомбинат», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703338, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012703338 с приоритетом



от 09.02.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение , выполненное в виде квадрата оранжевого цвета, внутри которого расположены словесные элементы «МАЛАХОВСКИЙ», «МЯСОКОМБИНАТ», выполненные один под другим, оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, оранжевом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 30.09.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012703338. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают словесные элементы «МАЛАХОВСКИЙ», указывающий на место производства товаров, место нахождения изготовителя товаров (малаховский – прилагательное от Малаховка – поселок городского типа в Люберецком районе Московской области России), и «МЯСОКОМБИНАТ», указывающий на видовое наименование предприятия.

Кроме того, экспертиза отметила, что представленные заявителем дополнительные материалы, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности, не могут быть приняты во внимание, так как они являются недостаточными.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.03.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель согласен, что словесный элемент «МЯСОКОМБИНАТ» может быть указан в качестве неохраняемого элемента знака;
- что касается словесного элемента «МАЛАХОВСКИЙ», то он приобрел различительную способность до даты подачи заявки в результате его активного использования;
- словесный элемент «МАЛАХОВСКИЙ» совпадает с оригинальной частью фирменного наименования заявителя (ООО «Малаховский мясокомбинат»);
- более десяти лет продукция заявителя известна российским потребителям и получает заслуженное признание на ведущих продовольственных выставках страны;
- на сегодняшний день на рынке уже существуют товарные знаки, в названиях которых отражена связь с фирменным наименованием производителя и местом производства товаров и оказания услуг. Среди них: «Останкино», «Мясоперерабатывающий комбинат Останкинский» (ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», г. Москва), «Карельский мясокомбинат» (ОАО «Карельский мясокомбинат», Республика Карелия, г. Петрозаводск), «Черкизовский» (ОАО «Группа Черкизово», г. Москва), «Кировский мясокомбинат» (ОАО «Кировский мясокомбинат», г. Киров);

- ООО «Малаховский мясокомбинат» является единственным мясокомбинатом муниципального образования «Городское поселение Малаховка»;

- поскольку существует множество однокоренных географических наименований в разных областях (д.Малахово в Тульской, Псковской, Нижегородской и др.областях), то, по мнению заявителя, у потребителей разных областей могут возникнуть ассоциации с разными географическими названиями, тогда как поселок Малаховка практически не известен за пределами Московской области.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012703338 для всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «МЯСОКОМБИНАТ» в качестве неохраняемого.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатка с сайта Федеральной налоговой службы о сведениях из ЕГРЮЛ ООО «Малаховский мясокомбинат» – [1];
- копии дипломов и грамот – [2];
- фотографии рекламных щитов – [3]
- рекламные листовки – [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необсудительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (09.02.2012) поступления заявки №2012703338 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 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, в частности,

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.

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 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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 указания на место нахождения изготовителя товара.

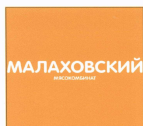
Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

Обозначение по заявке №2012703338 представляет собой комбинированное



обозначение , выполненное в виде квадрата оранжевого цвета, окантованного линией черного цвета, внутри которого расположены словесные элементы «МАЛАХОВСКИЙ», «МЯСОКОМБИНАТ», выполненные один под другим стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, оранжевом, черном цветовом сочетании в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «МЯСОКОМБИНАТ» - предприятие, перерабатывающее мясо и другие продукты, см. «Большую советскую энциклопедию», М. «ТЕРРА», 2006, т.31, стр.266, которое указывает на видовое наименование предприятия, а также не обладает различительной способностью, поскольку используется многими производителями в отношении деятельности, однородной заявленным товарам и услугам и, следовательно, является неохранным на основании пункт 1 статьи 1483 Кодекса (в возражении заявитель выразил согласие относительно неохраноспособности данного элемента).

Заявленное обозначение также включает словесный элемент «МАЛАХОВСКИЙ», значение которого согласно словарно-справочным изданиям определяется как: прил. от Малаховка – поселок городского типа в Московской области России (см. см. «Большую советскую энциклопедию», М. «ТЕРРА», 2006, т.27, стр.446), тем самым представляет собой название географического объекта – населенного пункта и, следовательно, указывает на место нахождения изготовителя и место производства товаров, оказания услуг.

Довод заявителя, о том, что поселок Малаховка, Московской области является малоизвестным российскому потребителю географическим названием и сведения о нем содержатся в редких специализированных изданиях не может быть признан

убедительным, поскольку информация о поселке Малаховка содержится в сети Интернет на различных сайтах, а также в Большой советской энциклопедии (БСЭ), которая является одной из крупнейших и доступных современных энциклопедий мира. Онлайн-версии БСЭ расположены на сайтах: Рубрикон http://www.rubricon.com/bse_1.asp и Яндексe <http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ>, тем самым данные сведения являются общедоступными для широкого круга потребителей.

Поселок Малаховка (Московская обл.) является крупным населенным пунктом муниципального образования с населением — 25 319 чел. (2014), расположенный в 10 км к юго-востоку от Москвы. В посёлке работают АО «Малаховский экспериментальный завод», пищевой комбинат и ряд других предприятий (см. сайт <http://ru.wikipedia.org/>).

Относительно довода заявителя о том, что подобные географические наименования (д.Малахово) существуют в разных областях России и у потребителей могут возникнуть ассоциации с разными географическими местами, следует отметить, что указанные заявителем населенные пункты представляют собой малоизвестные географические названия (например, д.Малахово, Заокского района – 871 чел.(2009), д.Малахово, Нижегородской области, состоит из 4 улиц и 60 домов, занимает 110996 место среди Нижегородской области, см. поисковую систему Яндекс).

Поскольку в заявленном обозначении неохраноспособные словесные элементы занимают доминирующее положение, то ему не может быть предоставлена правовая охрана.

При этом коллегия палаты по патентным спорам учитывала, что использование в заявленном обозначении оранжевого фона не добавляет заявленному обозначению оригинальности, способной явным образом повлиять на запоминание знака потребителями.

Вместе с тем неохраняемому обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если оно приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета рассматриваемого знака.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения могут быть приняты в целом или в части следующие сведения,

подтверждающие, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки, а именно:

- объемы производства и продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территория реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производстве маркированных им товаров (услуг), включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах (услугах), маркированных заявленным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров (услуг), маркированных заявленным обозначением;
- а также иные сведения.

Анализ документов, представленных с возражением и находящихся в материалах заявки, показал следующее.

Согласно информации, расположенной в рекламных листовках «Малаховский мясоперерабатывающий комбинат вырос из небольшого предприятия, открывшегося в 1991 году». Однако данный довод заявителем не подтвержден документально. Представленная распечатка с сайта Федеральной налоговой службы содержит лишь сведения о заявителе начиная с 2003 года.

На распечатках с сайта <http://mmk.su> содержится комбинированное обозначение, которое на ряду со словесным элементом «МАЛАХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», выполненным в оригинальной графике, включает оригинальные изобразительные элементы (стилизованное изображение коровы и волнистой ленты), т.е. имеющего ряд существенных отличий от заявленного обозначения. Кроме того, заявителем не

представлены документы, свидетельствующие, что данный сайт зарегистрирован на его имя.

В рекламных листовках содержится информация о производстве товаров, маркированных обозначением «ЕМ», т.е. также отличным от заявленного обозначения.

Относительно представленных Дипломов следует отметить следующее.

В Дипломах за 2003, 2004, 2008 гг. в качестве производителя мясной продукции указаны две компании ООО «ФЭС» и ООО «Малаховский мясокомбинат». Только в Дипломе («ПРОДЭКСПО – 2005») отмечено, что «лауреатом международного конкурса является ООО «ФЭС» по заказу ООО «Малаховский мясокомбинат». При этом документов, свидетельствующих о хозяйственных связях ООО «ФЭС» и ООО «Малаховский мясокомбинат» заявителем представлено не было. Диплом о награждении золотой медалью «Лауреат международного конкурса «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ – 2003» содержит сведения о продукции (сосиски), маркированные обозначением «Малаховские», однако в качестве производителя данной продукции указано иное лицо – ООО «ФЭС» Малаховский мясокомбинат. В остальных Дипломах содержится информации о мясной продукции, маркированной иными обозначениями («Молочные», «Телячья», «Деликатесная», «Свиная», «Баварские», «Украинская жареная», «Домашние из телятины», «Докторская», «Зернистая»).

В связи с изложенным коллегии Палаты по патентным спорам не может прийти к однозначному выводу о том, что обозначение «МАЛАХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» ассоциируется исключительно с заявителем.

Довод заявителя о том, что ООО «МАЛАХОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» является единственным мясокомбинатом, расположенным в п.Малаховка (Московский области), не подтвержден документально.

Иных материалов, свидетельствующих о производстве заявителем товаров 29 класса МКТУ «бульоны; ветчина; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; дичь; желе мясное; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые; жиры пищевые; изделия колбасные; колбаса кровяная; консервы мясные; концентраты бульонные; мозг костный пищевой; мясо; мясо консервированное; паштеты из печени; печень; птица домашняя неживая; сало; свинина; солонина; сосиски;

сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; экстракты мясные» и об оказании им услуг 35 класса МКТУ «организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», маркированных заявленным обозначением, до даты подачи заявки представлено не было.

Таким образом, представленные материалы не содержат документов доказывающих длительное и интенсивное использование заявленного обозначения для маркировки товаров (услуг), указанных в заявке.

В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия также считает необходимым отметить следующее. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ (услуги рекламы и снабжения), которые для заявителя (мясоперерабатывающего комбината) являются сопутствующими при производстве товаров. Вместе с тем данные (сопутствующие) услуги оказываются различными организациями, расположенными в данном географическом месте (п. Малаховка, Московская обл.). Например: ООО ПК «Лидер» - компания по производству соков, нектаров, минеральной питьевой воды и фруктовых газированных напитков, см. <http://www.liderco.ru/>; ООО «Стальконструкция» - компания по производству изделий для инженерных коммуникаций и строительства, см. сайт <http://zavodmetalla.ru/>; ООО «ТЭПС» - предприятий работающее на рынке в области изоляции труб и производства труб ППУ, см. сайт <http://teps.ctlx.ru/about/> и др.).

В этой связи словесный элемент «МАЛАХОВСКИЙ» в принципе не может быть объектом правовой охраны для заявленных услуг, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, так как регистрация на имя одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, находящегося в том

же населенном пункте, и лишает их возможности использовать этот словесный элемент для рекламы своих товаров и услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2012703338 соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2013.