

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.02.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кимовскмолпрод», г. Кимовск (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015711518, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015711518 подано 20.04.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров «маргарин; масло сливочное; молоко; продукты молочные; сыры» 29 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2015711518, на регистрацию в качестве товарного знака подано комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «Кимовский», выполненный оригинальным, стилизованным под рукописный, шрифтом белого цвета, с обводкой черного цвета, расположенный в средней части квадрата с фоном серого цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, сером, черном цветовом сочетании.



Роспатентом 16.11.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015711518. Основанием для

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Кимовский» (прилагательное, образовано от названия города «Кимовск», см. Интернет сайт <http://dic.academic.ru> и др.) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку является географическим названием, указывает на место происхождения товаров и местонахождение их изготовителя.

В заключении также отмечено, что слово «Кимовский» занимает в обозначении доминирующее положение, и документов, доказывающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки, представлено не было.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.02.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.11.2016, аргументируя его следующими доводами:

- город Кимовск, находящийся в Тульской области, является городским поселением с численностью населения около 26000 человек и не обладает широкой известностью для большинства потребителей молочной продукции, в то время как ООО «Кимовскмолпрод» является одним из старейших предприятий города (бывшая площадка Кимовского молочного завода) и единственным предприятием в городе Кимовске, производящим молочные и молокосодержащие продукты;

- продукция предприятия поставляется в розничную сеть и известна потребителям под обозначением «Кимовский» с 2012 года;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем размещения на упаковке товаров до даты подачи заявки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015711518 для всех заявленных товаров.

С возражением представлены следующие документы:

- копия справки от 15.02.2017 Администрации муниципального образования Кимовский район [1].

Рассмотрение возражения дважды переносилось по просьбе заявителя, которым представлены следующие дополнительные материалы:

- макеты этикеток «Сыр Кимовский», «Масло Кимовский продукт», «Сметана Кимовский продукт», «Майонез «Кимовский продукт» [2];

- копии товарных накладных от 06.04.2015, 03.11.2014, 16.02.2015 на поставки этикеток [3];

- копия товарной накладной от 18.02.2015 на поставку продукции [4];

- копия письма заявителя [5];

- копия ответа заявителя на уведомление экспертизы по заявке № 2015711518 [6];

- ходатайство от 25.04.2017 Администрации муниципального образования Кимовский район о принятии решения о регистрации товарного знака по заявке № 2015711518 [7];

- оригинал справки [1];

- копия договора от 14.05.2012 о создании средств индивидуализации товаров с приложениями [8];

- копии договоров поставок от 10.03.2015, от 20.01.2015, от 20.02.2015, от 27.01.2015, от 03.02.2014, от 18.03.2014, от 24.04.2014, от 22.05.2014, от 11.08.2014, от 04.09.2014, от 18.11.2014, от 24.08.2012, от 20.08.2012, от 07.09.2012, от 13.09.2012, от 17.10.2012, от 10.12.2012, от 22.01.2013, от 12.03.2013, от 17.09.2013, от 26.11.2013, от 09.12.2013, от 04.06.2012 (заявитель – покупатель) [9];

- копии договоров поставок от 10.08.2012, от 10.01.2013, от 30.04.2014, от 11.06.2012 (заявитель – поставщик) [10];

- копии оборотно-сальдовых ведомостей (счет 43) за 2012-2014 гг. [11];
- распечатки бухгалтерских балансов за 2012-2015 гг. [12];
- сведения о накладных за 2012-2015 гг. [13];
- копии оборотно-сальдовых ведомостей (счет 62) за 2012, 2013 гг. [14];
- копии товарных накладных о поставках продукции в 2012-2015 гг. (заявитель – поставщик) [15].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (20.04.2015) поступления заявки № 2015711518 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за № 4322, вступившие в силу 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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования (подпункт 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса).

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный 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.

Элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде квадрата серого цвета, содержащее в его центральной части словесный элемент «Кимовский», выполненный оригинальным шрифтом буквами белого цвета, с обводкой черного цвета.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «Кимовский», который воспроизводит часть названия муниципального образования в Тульской области (Кимовский район) и также является прилагательным, образованным от названия города Кимовск (см. информацию с сайта <http://dic.academic.ru>), следовательно, представляет собой название географического объекта, что, в свою очередь, не оспаривается заявителем.

В силу указанных значений словесный элемент «Кимовский» способен вызвать у потребителя представление о том, что товар, маркированный этим обозначением, происходит из данной местности (г. Кимовск или Кимовский район), следовательно, указывает на место нахождения изготовителя и место производства товаров.

Довод заявителя, о том, что город Кимовск Тульской области является малоизвестным российскому потребителю географическим названием с небольшим по численности населением, не может быть признан убедительным, поскольку информация о городе Кимовск и Кимовском районе содержится в сети Интернет на различных сайтах, тем самым данные сведения являются общедоступными для широкого круга потребителей.

Согласно упомянутым информационным источникам город Кимовск представляет собой городское поселение с численностью 28 370 человек (2010 г.), а Кимовский район на 2010 год имел численность населения 42 680 человек, что является значительным показателем. Экономика Кимовского района представлена различными предприятиями, большинство из которых находятся в городе Кимовск. Ведущие предприятия: Кимовский радиоэлектромеханический завод (КРЭМЗ), угольный разрез, пассажирское

автотранспортное предприятие (Кимовское ПАТП — филиал ООО «Тулаавтортанс»), ЗАО «Завод Гидропривод», швейная фабрика, хлебозавод, Пронский спиртзавод (с 2003 года — ООО «Русский рецепт и К») (находится в поселке Пронь). В Кимовском районе существует также Рыбхоз, находящийся на Кимовском водохранилище.

Таким образом, словесный элемент «Кимовский» используется различными предприятиями, имеющими место нахождения в Кимовском районе Тульской области (в том числе в г. Кимовск), и не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров одного лица, то есть является неохранным элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в заявленном обозначении неохраноспособный словесный элемент занимает доминирующее положение (имеет место и смысловое и пространственное доминирование), то обозначению не может быть предоставлена правовая охрана.

В отношении материалов, представленных заявителем для подтверждения приобретенной различительной способности заявленного обозначения, коллегия отмечает следующее.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения могут быть приняты во внимание следующие сведения:

- 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;
- иные сведения.

Анализ представленных заявителем документов показал следующее.

Предприятие заявителя начало свою работу в 2012 году (материалы [11], [12]). За период до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения объемы реализации продукции в Тульской области увеличивались и составили по сведениям заявителя [13] около 3,5 млн. единиц продукции за 2014 год (что соответствовало сумме 135,5 млн. рублей).

Согласно доводам заявителя помимо Тульской области реализация продукция осуществляется также в Московской области. Следовательно, география реализации продукции представлена только двумя регионами.

Что касается рекламной деятельности, то сведения о продукции заявителя не размещались в печатных изданиях, сети Интернет, иных средствах массовой информации. Участником выставок заявитель также не являлся. Следовательно, информирования широкой аудитории о продукции заявителя, маркированной заявленным обозначением, не было.

Кроме того, представленные макеты этикеток содержат два варианта обозначения: с использованием словесного элемента «Кимовский» (для товара «сыр») и с использованием словосочетания «Кимовский продукт» (для товаров «майонез», «масло», «творог», «сметана», «молоко»), что также нашло отражение в товарных накладных [4] и [15] («сыр Кимовский», «масло Кимовский продукт» и т.д.), касающихся поставок продукции.

Изложенное свидетельствует о невозможности сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки (20.04.2015) № 2015711518.

Таким образом, заявленному обозначению, включающему в качестве доминирующего неохраноспособный словесный элемент «Кимовский», при отсутствии доказательств приобретения данным обозначением различительной способности до даты подачи заявки № 2015711518 не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2017, оставить в силе решение Роспатента от 16.11.2016.