

Палата по патентным спорам Роспатента в порядке, установленном 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 28.10.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 31.03.2006, поданное индивидуальным предпринимателем Даниловым В.А. (далее - лицо, подавшее возражение), против регистрации № 295963 комбинированного товарного знака со словесным элементом «Урюпинское», при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака с приоритетом от 10.09.2004 по свидетельству № 295963 произведена 09.08.2005 на имя Открытого акционерного общества «Урюпинский маслоэкстракционный завод» г.Урюпинск (далее - правообладатель), в отношении товаров 29 класса МКТУ «масло подсолнечное».

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения подсолнуха на фоне ландшафта и слова «Урюпинское», выполненного на фоне изображения подсолнуха.

В поступившем в Палату по патентным спорам 05.04.2006 возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 295963 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктом 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.95 за №4322 и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Возражение мотивировано тем, что слово «УРЮПИНСКОЕ», занимающее доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, является прилагательным от названия города «Урюпинск», расположенного в Волгоградской области и являющегося центром сельскохозяйственного района с предприятиями пищевой промышленности, в связи с чем обозначение воспринимается как указание на местонахождение изготовителя товара.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать регистрацию № 295963 товарного знака «УРЮПИНСКОЕ» недействительной полностью.

К возражению приложены материалы с сайта www.mojgorod.ru/volgograd obl/urjupinsk/ Интернета на 4 л. в 1 экз. [1].

В дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

1. Социально-экономическое положение городов и районов (муниципальных образований) Волгоградской области в январе-марте 2005г., Волгоград, Волгоградстат, 2005 в 1 экз. - [2].

2. Социально-экономическое положение городов и районов (муниципальных образований) Волгоградской области в январе - марте 2006г., Волгоград, Волгоградстат, 2006 в 1 экз. - [3].

3. Паспорт социально-экономического положения города Урюпинска в 2004 году. Волгоград, Волгоградстат, 2005 в 1 экз. - [4].

4. Города и районы Волгоградской области. Волгоград, Волгоградстат, 2005 в 1 экз. - [5].

5. Материалы с сайта www.volganet.ru/urjupinsk/ Интернета на 7л. в 1 экз. - [6].

6. Материалы с сайта www.rustownst.com/urjupinsk/ Интернета на 2л. в 1 экз. - [7].

7.Материалы с сайта [www.mojgorod.ru/volgograd obl/urjupinsk/](http://www.mojgorod.ru/volgograd_obl/urjupinsk/) Интернета на 4л. в 1 экз. - [8].

8.Письмо Волгоградстата №АТ-05/2447 от 19.04.2006 на 2л. в 1 экз. - [9].

9.Письмо Волгоградстата №АТ-03/5899 от 24.07.2006 на 1л. в 1 экз. - [10].

10.Письмо Администрации г.Урюпинска Волгоградской области №520 от 18.04.2006 на 1л. в 1 экз. - [11].

11.Письмо Союза предпринимателей г.Урюпинска б/№, б/даты на 1л. в 1 экз. - [12].

12. Историко-публистический сборник «Чтобы свеча не угасла», Урюпинск, 2006 на 6л. в 1 экз. - [13].

13.Письмо Администрации г.Урюпинска Волгоградской области №1198 от 02.08.2006 на 1л. в 1 экз. - [14].

14.Письмо Урюпинской городской Думы №475 от 02.08.2006 на 1л. в 1 экз. - [15].

15.Справка ООО «Гарант» от 02.08.2006 на 3 л. в 1 экз. - 14. - [16].

16.Дипломы конкурсов на 2л. в 1 экз. - [17].

Правообладатель представил отзыв на возражение против регистрации товарного знака «УРЮПИНСКОЕ», доводы которого сводятся к следующему:

- комбинированный товарный знак «УРЮПИНСКОЕ» по оспариваемому свидетельству № 295963 приобрел различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки на регистрацию, что было подтверждено материалами, представленными в ходе проведения экспертизы по данной заявке;

- масло под товарным знаком «УРЮПИНСКОЕ» реализуется правообладателем более чем в 40 регионах Российской Федерации, а также в Москве и Санкт-Петербурге;

- продукция под товарным знаком «УРЮПИНСКОЕ» представлялась на отечественных и международных выставках и ярмарках, на которых ей были присуждены 17 золотых и серебряных медалей, что говорит о высоком качестве продукции ее популярности у потребителя.

Для подтверждения приведенных доводов правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил копии следующих материалов:

- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Оренбургскую область на л. в 1 экз. [18].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Республику Карелия на л. в 1 экз. [19].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Челябинскую область на л. в 1 экз. [20].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Саратовскую область на л. в 1 экз. [21].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Тверскую область на л. в 1 экз. [22].
- контрактов на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Астраханскую область на л. в 1 экз. [23].
- контрактов на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Челябинскую область на л. в 1 экз. [24].
- контрактов на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в г. Москву на л. в 1 экз. [25].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Мурманскую область на л. в 1 экз. [26].

- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в г. Санкт-Петербург на л. в 1 экз. [27].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в г. Москву на л. в 1 экз. [28].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Республику Карелия на л. в 1 экз. [29].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Свердловскую область на л. в 1 экз. [30].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Липецкую область на л. в 1 экз. [31].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Волгоградскую область на л. в 1 экз. [32].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Омскую область на л. в 1 экз. [33].
- договоров на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Республику Чувашия на л. в 1 экз. [34].
- контракта на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Волгоградскую область на л. в 1 экз. [35].
- контракта на поставку подсолнечного масла «УРЮПИНСКОЕ» в Ростовскую область на л. в 1 экз. [36].
- писем-отзывов потребителей в адрес производителя масла «УРЮПИНСКОЕ» на л. в 1 экз. [37].
- дипломов выставок и ярмарок на л. в 1 экз. [38].
- рекламных материалов на л. в 1 экз. [39].
- сведений с сайта www.roskachestvo.ru в Интернете на л. в 1 экз. [40].
- маркетинговых исследований на л. в 1 экз. [41].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 10.09.2004 поступления заявки № 2004720557/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место производства.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.4 Правил доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изображения подсолнуха на фоне пейзажа и расположенного на фоне изображения подсолнуха слова «Урюпинское».

Действительно, слово «Урюпинское» является производным от названия города Урюпинск, находящегося в Волгоградской области и являющегося районным центром. Согласно представленным сторонами материалам Урюпинск известен также как центр переработки сельскохозяйственной продукции, в частности, подсолнечника, в связи с чем обозначение по оспариваемому товарному знаку следует признать указывающим на место производства товара, в отношении которого произведена регистрация – подсолнечного масла.

Однако заявителем на стадии проведения экспертизы заявленного обозначения были представлены сведения о длительном использовании обозначения до даты подачи заявки на регистрации его в качестве товарного знака, свидетельствующие о приобретении обозначением со словесным элементом «УРЮПИНСКОЕ» различительной способности в результате его использования для конкретного товара – подсолнечного масла.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы не опровергают упомянутых сведений, а свидетельствуют лишь о том, что наряду с правообладателем оспариваемого свидетельства в г.Урюпинске осуществляют производство подсолнечного масла и другие хозяйствующие субъекты.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №295963 со словесным элементом «УРЮПИНСКОЕ» соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении указанного в перечне товара подсолнечное масло.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2006 и
оставить в силе решение экспертизы от 09.08.2005.**