

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 22.07.2014, поданное ООО Пешеланский гипсовый завод «Декор-1», Нижегородская обл., Арзамасский р-н, поселок Пешелань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012725453/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012725453 с приоритетом от 25.07.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 19 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПЕШЕЛАНЬ», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

На стадии экспертизы 05.03.2014 в соответствии с просьбой заявителя в перечень заявленных товаров 19 класса МКТУ были включены товары: «материалы строительные на основе гипса; гипсостружечные плиты; пазогребневые плиты; блоки гипсовые [строительный материал]».

Роспатентом 10.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение, представляет собой географическое наименование (Пешелань – поселок сельского типа в Арзамасском районе Нижегородской области, смотри ru.wikipedia.org), указывающее на место производства заявленных товаров и местонахождение их изготовителя.

Представленные заявителем дополнительные материалы являются недостаточными для снятия оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака.

В возражении от 22.07.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- поселок Пешелань, на территории которого находится завод заявителя, является малоизвестным географическим названием, практически неизвестным рядовому потребителю;

- в поисковых системах Интернет имеется информация о малочисленном поселке, связанная с добычей гипса, гипсовыми пещерами и музеем горного дела;

- заявитель является крупнейшим предприятием Нижегородской области по производству строительных и отделочных материалов на основе гипса;

- в целях рекламы своей продукции и её продвижения на рынке заявитель использует обозначение «Пешелань», реализуя проекты по производству гипсостружечных плит (ГСП-Пешелань), участвуя в международных и российских выставках и форумах;

- заявитель считает, что у потребителя при восприятии заявленного обозначения могут возникнуть ассоциации с заводом на основании использования слова «Пешелань» как в части его фирменного наименования, так и в качестве товарного знака;

- учитывая изложенное, рассматриваемое обозначение не будет воспринято как указание на место производства товаров или местонахождение их производителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2012725453 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- копия страницы газеты «Нижегородская правда» (№4 от 16.01.2007) (1);
- распечатка из сети Интернет «Клубок путешественников» (2);
- благодарственные письма, дипломы, сертификаты (3);
- реклама гипсостружечной плиты (4);
- копия страницы газеты «Нижегородский коммерсант» за декабрь 2010 года (5);
- договора на поставку продукции «плиты гипсостружечные», заключенные с различными покупателями (6).

На заседании коллегии, состоявшемся 04.02.2014, заявителем также были представлены следующие дополнительные материалы:

- приказ №283 от 11.12.2006 о работе музея горного дела, геологии и спелеологии (7);
- сертификат (8);
- информация о численности населения поселка Пешелань (9);
- приказы по Пешеланскому гипсовому заводу от 03.01.1955, от 22.08.1956 (10);
- письмо от 22.12.1988 (11);
- свидетельства о государственной регистрации завода заявителя (12);
- договор поставки №122/гс от 26.04.2011 с ООО «ТПК «Инкомцентр», Чувашская республика, г.Чебоксары (13);
- договор поставки №144/гс от 12.09.2011 с ООО «Строительный Альянс», г.Нижний Новгород (14);
- договор поставки №130/гс от 29.06.2011 с ООО «Тетрио», г.Москва (15);
- договор поставки №137/ГС от 05.07.2010 с ООО «СК-холдинг», Удмуртская Республика, Якшуз-Бодьинский р-н, село Чур (16);
- договор поставки №108/ГС от 27.01.2011 с ООО «МКД-Пром», Нижегородская обл., г.Семенов (17);

- договор поставки №122/гс от 26.04.2011 с ООО «ТПК «Инкомцентр», Чувашская республика, г.Чебоксары (13);
- договор поставки №141/гс от 04.08.2011 с ООО «Комфорт-Дом», г.Оренбург (14);
- договор поставки №132/гс от 30.06.2011 с ЗАО «ЛеноблДомСтрой», Ленинградская обл., г.Волхов (15);
- письма различных производителей и предпринимателей (16);
- письмо Министра промышленности и новаций Нижегородской области (17).

Представленные материалы, по мнению заявителя, подтверждают различительную способность заявленного обозначения в отношении скорректированного им на заседании коллегии перечня товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные на основе гипса; гипсостружечные плиты; пазогребневые плиты; блоки гипсовые [строительный материал]; гипс [строительный материал]».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты (25.07.2012) поступления заявки №2012725453 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).

Согласно положениям пункта 1(3) 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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «ПЕШЕЛАНЬ» по заявке № 2012725453 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация обозначения, согласно скорректированному заявителем перечню товаров испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные на основе гипса; гипсостружечные плиты; пазогребневые плиты; блоки гипсовые [строительный материал]; гипс [строительный материал]».

Согласно общедоступным словарно-справочным данным (смотри, например, <http://bankgorodov.ru>) заявленное обозначение «ПЕШЕЛАНЬ» представляет собой географическое наименование, а именно, название поселка в Арзамасском районе Нижегородской области в составе Бебяевского сельсовета. Как следует из материалов дела (1, 2) большинству нижегородцев название поселка Пешелань даже не знакомо. Согласно статистическим данным на 2009 год численность поселка составила всего 174 человека (<http://ru.wikipedia.org>), а на дату проведения Всероссийской переписи населения 2010 года – 107 человек (9). На территории данного географического объекта находится завод заявителя и музей горного дела, геологии и спелеологии, который был открыт и получил развитие по инициативе руководства завода заявителя (7). Иных предприятий, работающих в сфере производства строительных материалов из гипса, а также в фирменном наименовании, которых присутствуют слова «Пешелань», «Пешеланский» и тому подобное на территории данного поселка не имеется (17).

Вместе с тем, анализ представленных заявителем материалов позволяет сделать вывод о том, что обозначение «ПЕШЕЛАНЬ» воспринимается потребителем не в качестве географического наименования, а как обозначение продукции заявителя.

Так, завод заявителя является единственным ведущим свою деятельность под указанным наименованием производителем строительного гипса и изделий из него на территории Нижегородской области и одним из крупнейших производителей строительных материалов из гипса в Российской Федерации. Пешеланский гипсовый завод был возведен на основе Бебяевского месторождения в 1933 году. На нем с 2010 года был реализован проект по производству гипсостружечных плит «Пешелань» («ГСП-Пешелань», где «ГСП» является видом товара «гипсостружечные плиты»).

В 2010 году инновационный проект «Организация производства гипсостружечных плит» получил государственную поддержку в лице Правительства Нижегородской области и был признан приоритетным инновационным проектом.

Из материалов (16) следует, что производство и поставка материалов строительных на основе гипса, гипсостружечных, пазогребневых плит, гипсовых блоков под обозначением «Пешелань» осуществлялась заявителем с 2010 года, то есть до даты (25.07.2012) приоритета рассматриваемой заявки. Также в письмах различных юридических лиц приводятся данные по объему реализованной заявителем продукции под обозначением «Пешелань», пользующейся устойчивым спросом на рынке строительных материалов.

Заявитель, продвигая свою продукцию под обозначением «Пешелань», постоянно участвует в международных и российских выставках и форумах, что подтверждается представленными документами (3). Например, в 2013 году завод заявителя выступил генеральным партнером межрегионального инвестиционно-строительного форума «Домостройэкспо-2013», проводимого в рамках международного бизнес-саммита 2013 года. Общероссийским межотраслевым объединением работодателей «Российский Союз Строителей» 17.07.2013 заводу заявителя был выдан сертификат в подтверждение награждения его Почетным знаком «СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛАВА» (8).

Словесное обозначение «Пешелань» используется заявителем на рекламных щитах (4). Продукция заявителя поставлялась согласно представленным договорам поставки (13-15) не только покупателям, находящимся в Нижегородской области,

но и, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, Чувашскую республику, Удмуртскую республику, Ленинградскую область до даты подачи заявки №2012725453.

Таким образом, вышеуказанные документы свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «ПЕШЕЛАНЬ» использовалось заявителем как средство индивидуализации товаров 19 класса МКТУ «материалы строительные на основе гипса; гипсостружечные плиты; пазогребневые плиты; блоки гипсовые [строительный материал]; гипс [строительный материал]» до даты приоритета (25.07.2012) и в результате использования приобрело различительную способность.

На основании вышеупомянутого, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеперечисленных товаров 19 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.07.2014, отменить решение Роспатента от 10.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012725453.