

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 20.05.2005, поданное Открытым акционерным обществом «МАКФА», Челябинская область, о признании товарного знака по свидетельству № 211940 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «МАКФА» по заявке № 2000714004/50 с приоритетом от 09.06.2000 произведена 30.04.2002 за № 211940 на имя ОАО «Челябинская макаронная фабрика», г. Челябинск, в отношении товаров 30 и услуг 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. После внесения изменений в наименование правообладателя владельцем указанного знака является ОАО «МАКФА» (далее – заявитель).

Товарный знак по свидетельству № 211940 представляет собой слово «МАКФА», выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении, стилизованном под древнерусский стиль, заглавными буквами русского алфавита в черно-белом цвете.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 20.05.2005 о признании товарного знака по свидетельству № 211940 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации с 01.07.2003 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «макаронны, макаронные изделия».

Заявление обосновано следующими доводами.

- Позиция заявителя по общеизвестности своего товарного знака основывается на представленных фактических данных, среди которых существенное значение имеют результаты всероссийского социологического опроса по вопросу известности товарного знака «МАКФА», проведенного в июне 2004 года, согласно которому большинство взрослого населения России знает об этом обозначении, как используемом для маркировки макаронных изделий, на протяжении от одного до четырех лет, т.е., по меньшей мере, с 01.07.2003.

- Официальное сокращенное наименование заявителя (ОАО «МАКФА») было утверждено в 1996 году. ОАО «МАКФА» создано на базе Челябинской макаронной фабрики, которая начала свою производственную деятельность в 1937 году. Первоначально предприятие имело региональное значение, однако затем, в результате реконструкции, строительства новых цехов, модернизации технологии и оборудования производственные мощности фабрики постепенно росли, и к 1969 году выпуск макаронных изделий достиг 30000 тонн в год. После внедрения в 1992 году итальянской линии по производству длинных макарон выпуск макаронных изделий составил 40000 тонн в год.

- На сегодняшний день заявитель выпускает порядка 100000 тонн макаронных изделий в год и на рынке России занимает первое место по производству макарон из твердых сортов пшеницы, обеспечивая 15% общего рынка макарон и более 40% макарон из твердых сортов пшеницы. Свою продукцию заявитель поставляет во все регионы Российской Федерации и экспортирует за рубеж.

- Традиционные и эксклюзивные виды макаронных изделий заявителя на рынке представлены десятками наименований. Использование в качестве сырья отборной пшеницы твердых сортов, которую заявитель закупает в регионах России и в Казахстане, позволяет добиваться высокого качества продукции.

- В немалой степени признанию товарного знака «МАКФА» служит выразительный дизайн и высокое качество упаковки продукции, отвечающие всем современным требованиям. Для упаковки различных видов изделий, маркируемых этим обозначением, разработан единый фирменный стиль.

- С 1998 года заявитель является участником и дипломантом всероссийских и международных специализированных выставок и конкурсов, признание высокого уровня качества макаронных изделий, произведенных заявителем, подтверждают многочисленные дипломы и грамоты.

Для подтверждения общеизвестности товарного знака по свидетельству № 211940 заявителем представлены следующие документальные сведения:

- аналитический отчет [1];

- копия устава ОАО «Челябинская макаронная фабрика, 1996 года и устава ОАО «МАКФА» 2001 года на 4л. [2];
- справка об ассортименте и изображения выпускаемой продукции на 31 л. [3];
- сертификаты соответствия ИСО на 3л. [4];
- сертификаты соответствия на 47л. [5];
- справка о производстве макаронных изделий на 1л. [6];
- справка об объемах поставки и реализации в регионах на 2л. [7];
- справка об общих объемах поставки и реализации на 1л. [8];
- справка о стоимости товарного знака, в том числе о затратах на рекламу на 1л. [9];
- перечень документов о заказе и осуществлении рекламы на 16 л. [10];
- документы о заказе и осуществлении рекламы в 1999-2000г.г. на 22л. [11];
- документы о заказе и осуществлении рекламы в 2001г. на 7 л. [12];
- документы о заказе и осуществлении рекламы в 2002г. на 22 л.[13];
- документы о заказе и осуществлении рекламы в 2003г. на 38 л.[14];
- документы о заказе и осуществлении рекламы в 2004г. на 7л. [15];
- рекламная продукция с товарным знаком «МАКФА» (календари, карточки) на 7л. [16];
- каталог продукции, маркированной товарным знаком «МАКФА» на 6 л. [17];
- рекламный диск CD-ROM [18];
- перечень публикаций в СМИ на 8л. [19];
- копии публикаций на 54л. [20];
- образцы упаковки на 7л. [21];
- сведения об участии в выставках на 7л. [22];
- дипломы и грамоты на 12л. [23];
- копия предписания о прекращении нарушений антимонопольного законодательства от 26.08.2003 и копия исполнительного листа №109204 на 4л [24];
- информация о положении продукции, маркированной товарным знаком «МАКФА», на российском рынке в 2004 г. на 10л. [25].

- представленность макаронных изделий ТМ «МАКФА» в регионах Российской Федерации (на основании проведенного исследования розницы РА «Art-Com») на 4л. [26];

- сведения об объемах производства/продажи макаронных изделий «ММАКФА» на 5л. [27].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 20.05.2005 о признании товарного знака «МАКФА» по свидетельству № 211940 общеизвестным товарным знаком на территории Российской Федерации ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления о признании общеизвестным товарного знака по свидетельству № 211940, с учетом даты (20.05.2005) подачи заявления в Палату по патентным спорам, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Вашингтоне 02.06.1911, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и в Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенный в действие 27.12.2003 (далее – Закон), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, действующие с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее — Правила ОИ) и упомянутые Правила.

Согласно требованиям, установленным статьей 6^{bis} (1) Парижской конвенции, страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод

другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами настоящей Конвенции и используется для идентичных или подобных продуктов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19¹ Закона по заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком может быть признан товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его регистрации, если товарный знак в результате его интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату в Российской Федерации широко известен среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица.

Согласно пункту 1.10 Правил в Палату по патентным спорам могут быть поданы заявления о признании товарного знака общеизвестным в Российской Федерации.

Согласно пункту 2.5 Правил и пункту 2.2 Правил ОИ заявление должно содержать фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ, товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака с даты, указанной в заявлении;

имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ представленных документальных сведений показал следующее.

ОАО «МАКФА» создано на базе Челябинской макаронной фабрики, при этом официальное сокращенное наименование ОАО «МАКФА» было утверждено в 1996

году, а полное наименование – Открытое акционерное общество «МАКФА» - в 2001 году [2].

Обозначение «МАКФА», основными признаками которого является определенный набор букв, выполненный характерным шрифтом, используется заявителем с 1998 года.

Об интенсивности использования товарного знака «МАКФА» свидетельствуют объемы производства, поставки и реализации продукции (макарон и макаронных изделий), маркированной этим обозначением [6] – [8], [25], [27].

Согласно представленным фактическим данным ОАО «МАКФА» занимает на рынке России первое место по производству макарон из твердых сортов пшеницы. Предприятие обеспечивает 15,4% общего рынка макаронных изделий и более 40% макарон из твердых сортов пшеницы. Общий объем поставки и реализации макаронных изделий, маркированных товарным знаком «МАКФА», в 2003 году составил 115 014 145 кг, а за первый квартал 2004 года – 35 121 900 кг, при этом среднемесячная реализация макаронных изделий в 2003 году составила 9 584 512 кг. Продукцию, маркированную обозначением «МАКФА», заявитель поставляет в 68 регионов Российской Федерации и экспортирует за рубеж.

Ассортимент макаронных изделий, производимых заявителем и маркированных товарным знаком «МАКФА», насчитывает 38 наименований как традиционных, так и эксклюзивных видов продукции [3].

В январе 2001 года заявитель внесен в Регистр систем качества Госстандарта России, о чем свидетельствуют представленные сертификаты соответствия, удостоверяющие соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9002-96 (МС ИСО 9002:1994) и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000), применительно к макаронным изделиям [4].

Контроль качества выпускаемой продукции осуществляется на каждом этапе производства. В порядке, установленном системой сертификации ГОСТ Р Госстандарта России, все виды продукции, маркированной товарным знаком

«МАКФА», включая упаковку и материал для изготовления упаковки, сопровождаются необходимыми сертификатами соответствия [5].

Сведения о затратах заявителя на рекламу товарного знака «МАКФА» в СМИ, телерекламу, рекламные акции, наружную и печатную рекламу, а также расходы, связанные с правовой охраной товарного знака, представлены в приложении [9] – [20].

Из этих материалов следует, что общие расходы на рекламу в 2001-2005 году составили 202 226 000 рублей, при этом они непрерывно увеличивались (в 2003 году – 42 134 000 рублей; в 2004 году – 71 590 000 рублей; 1-й квартал 2005 года – 17 211 000 рублей).

Так, заявитель размещал рекламу товаров, маркированных знаком «МАКФА», на телевидении, в частности, являясь с 2000 года спонсором одной из команд, в телевизионной игре КВН, неизменно имеющей высокий рейтинг среди других передач. Заявитель является спонсором телепрограммы «Властелин вкуса», рекламные ролики заявителя размещались на общероссийских телевизионных каналах РТР, НТВ, ТВС, ОРТ и региональных телевизионных каналах (Красноярск, Томск, Нижний Новгород, Казань, Махачкала, Санкт-Петербург, Москва).

Принимая во внимание, что телевидение имеет наиболее широкую аудиторию среди других средств массовой информации, указанное свидетельствует о высоком уровне известности знака «МАКФА» среди телезрителей, которыми являются практически все российские потребители.

Кроме того, реклама макаронных изделий, маркированных товарным знаком «МАКФА», размещалась в таких массовых журналах, как «ЛИЗА», «ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ», «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР», «НОВОСТИ ТОРГОВЛИ», «МИР ТОРГОВЛИ», в сети Интернет, газетах и т.д.

Заявитель является участником и дипломантом всероссийских и международных специализированных выставок и конкурсов, проводимых на территории Российской Федерации, в частности, «ПИЩЕПРМЭКСПО», «МЯСОМОЛПРОМ», «ПРОДЭКСПО» (1999, 2000, 2001, 2002),

«Агропромышленный Комплекс России – «Покупайте Российское» (1998, 1999, 2000), ИНТЕРФУД (2001, 2002), World Food (1999, 2000, 2001, 2002, 2003), «Продукт года» (2000, 2001, 2002), «Всероссийский смотр качества муки и крупы» (2001), «Национальная премия «Товар года» за 2001, 2002, 2003, 2004 годы в номинации «Макаронны» [22].

Признание высокого уровня качества макаронных изделий, производимых заявителем и маркированных товарным знаком «МАКФА», подтверждают многочисленные дипломы и грамоты [23].

Высокую степень известности товарного знака «МАКФА» на испрашиваемую дату (01.07.2003) подтверждают результаты всероссийского социологического опроса взрослого населения, проведенного группой социологов Социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в июне 2004 года [1].

Результаты данного опроса показали, что товарный знак «МАКФА», используемый для маркировки макарон и макаронных изделий, известен квалифицированному большинству взрослого населения России (78,2), при этом 82,8% респондентов из тех, кому известен этот знак, знают его от 1 до 4 лет и более, а 81,4% опрошенных из числа тех, кому известен знак «МАКФА», отождествляют его с определенным производителем, а именно – предприятием МАКФА (г. Челябинск).

Таким образом, результаты опроса подтверждают, что продукция (макаронны, макаронные изделия), маркированная товарным знаком «МАКФА», хорошо известна российскому потребителю, который отождествляет производителя этих товаров с заявителем.

Проанализировав представленные фактические данные, Палата по патентным спорам считает их убедительными для доказательства общеизвестности товарного знака «МАКФА» по свидетельству № 211940 в качестве знака лица, которым является заявитель, с 01.07.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ – макаронны, макаронные изделия.

По результатам проверки заявленного обозначения на тождество и сходство с зарегистрированными и заявленными на регистрацию товарными знаками не выявлено оснований, препятствующих признанию указанного обозначения в качестве общеизвестного товарного знака на территории Российской Федерации.

Руководствуясь Парижской конвенцией, Законом, Правилами ОИ, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 20.05.2005 и признать товарный знак «МАКФА» по свидетельству № 211940 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя ОАО «МАКФА» с 01.07.2003 в отношении товаров 30 класса МКТУ – макароны, макаронные изделия.