

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.04.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 450130, поданное Индивидуальным предпринимателем Скрипниковым Сергеем Николаевичем, Республика Адыгея, станица Дондуковская (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

**ДОНДУКОВСКИЙ**

Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 14.05.2010 по заявке № 2010717690 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.01.2012 за № 450130. Товарный знак зарегистрирован на имя Индивидуального предпринимателя Немытова Виктора Владимировича, Свердловская область, город Ирбит (далее – правообладатель), в отношении товаров

29-го и услуг 35-го, 39-го классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.04.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 450130 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:

- оспариваемый товарный знак «Дондуковский» по свидетельству №450130 является географическим наименованием сельского поселения в Республике Адыгея, в связи с чем является описательным и воспринимается как указание на место производства товара; местонахождение населенного пункта «Дондуковская» в Республике Адыгея с ее уникальным для России климатически-географическим, экологически чистым расположением при регистрации в отношении молочной продукции, а именно сыров, и связанных с ними услуг 35, 39 классов МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №450130, оспариваемое обозначение способно идентифицировать производимые товары как горные, высокоэкологичные, например наименования «Дондуковский сыр», «Дондуковский молочный продукт» способны восприниматься потребителем как произведенные в станице Дондуковской Республики Адыгея, то есть в экологически благоприятном географическом месте;

- место нахождения правообладателя оспариваемого товарного знака (Свердловская область, город Ирбит) не совпадает с географическим наименованием «Дондуковская» и его регионом, в связи с чем оспариваемый товарный знак может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ДОНДУКОВСКИЙ» по свидетельству № 450130 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате и времени проведения заседания по рассмотрению поступившего возражения, участие в

рассмотрении возражения не принял и отзыв по мотивам возражения не представил. При этом неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела (пункт 4.1 Правил ППС).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.05.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 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, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на свойства товаров и место их производства или сбыта.

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

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.

Согласно доводам возражения лицо, его подавшее, зарегистрировано в станции Дондуковская, Республика Адыгея и специализируется на выпуске молочной продукции, в связи с чем им была подана заявка № 2019741885 на государственную регистрацию товарного знака «Дондуковская сыроварня» в отношении товаров 29 класса МКТУ. В регистрации указанной заявки Роспатентом отказано в связи с противопоставлением оспариваемого товарного знака. Таким образом, оспариваемая регистрация препятствует лицу, подавшему возражение, использовать географическое наименование своего местонахождения в качестве

элемента его средства индивидуализации. Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, следует считать заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450130.

В качестве основания для признания недействительным предоставления

**ДОНДУКОВСКИЙ**

правовой охраны товарному знаку « \_\_\_\_\_ » по свидетельству №450130 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

**ДОНДУКОВСКИЙ**

Оспариваемый товарный знак « \_\_\_\_\_ » по свидетельству №450130 с приоритетом 14.05.2010 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: зеленый, черный. Зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры, молоко и молочные продукты», услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» и 39 класса МКТУ «расфасовка, перевозка, упаковка и хранение товаров».

Анализ охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №450130 показал следующее.

Коллегия отмечает, что срок действия правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №450130 истек 14.05.2020. Однако запись в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о прекращении правовой охраны этого товарного знака не внесена, у правообладателя имеется шестимесячный срок на совершение действий по продлению правовой охраны товарного знака. С учетом изложенного возражение подлежит рассмотрению по существу.

Согласно общедоступной информации словесный элемент «Дондуковский» отсутствует в словарно-справочной литературе в качестве лексической единицы. Следует отметить, что потребитель может воспринять географическое название в

качестве места производства или реализации товара только в том случае, если такое географическое название обладает определенной степенью известности, в силу чего может вызвать соответствующие ассоциативные связи. Данные сайта Администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» Гиагинского района Республики Адыгея (<http://www.dondukovskoyesp.ru/>) свидетельствуют о существовании указанного географического наименования. При этом указанный сайт не содержит информации о численности населения сельского поселения «Дондуковское», о его предприятиях, сферах развития экономики, производственных мощностях.

Кроме того, в сети Интернет присутствуют сведения о селе «Дондуково» на территории Монтанской области Болгарии, (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/567967>), о фамилии «Дондуковы» прежде принадлежавшей русскому княжескому роду, происходившему от калмыцкого хана Дондук-Омбо (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B>).

Изложенные сведения позволяют сделать вывод о том, что словесное обозначение «Дондуковский» могло быть образовано не только от названия сельского поселения «Дондуковское», но и от наименования фамилии или названия иного географического объекта.

Таким образом оспариваемый товарный знак

**ДОНДУКОВСКИЙ**

« », в частности словесный элемент «ДОНДУКОВСКИЙ», представляет собой малоизвестное географическое наименование, которое не воспринимается рядовым, средним потребителем как указание на место производства товаров, и следовательно, является фантазийным в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ, и поэтому не противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, обозначение "ДОНДУКОВСКИЙ" не воспринимается как место производства товаров/оказание услуг, следовательно, оно не может являться ложным указанием на место производства товаров/оказания услуг или нахождение производителя в отношении правообладателя.

Кроме того материалами возражения не доказано, что сельское поселение «Дондуковское» Республики Адыгея является известным местом производства молочной продукции, в отношении которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак; отсутствуют данные о количестве предприятий, специализирующихся на выпуске молочной продукции. Производство молочной продукции, в отличие, например, от чайного листа, не связано с особыми климатическими условиями, характерными исключительно для определённой местности, следовательно, нет оснований для возникновения ассоциаций сельского поселения «Дондуковское» исключительно с местом производства молочной продукции.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №450130.**