

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 17.02.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПромДорТранс» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021721520, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «МОСКВИЧКА» по заявке №2021721520 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 12.04.2021 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 23.01.2022 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении части товаров 29 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров было отказано в регистрации товарного знака на основании его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Заявленное обозначение «МОСКВИЧКА» (колбаса варено-копченая «Москвичка» - пищевой продукт, вид колбасных изделий, представляющий собой мясной фарш в продолговатой оболочке, что подтверждается техническими условиями производства товара - ТУ 10.13.14-049-37676459-2016 Колбасы полукопченые, варено-копченые (см. например, <https://agropit.ru/колбасы->

полукопченые-варено-копченые-4/,) указывает на конкретный вид товара, обладающий определенными свойствами.

Колбаса «Москвичка» изготавливается различными производителями колбас и колбасных изделий, что свидетельствует о невозможности заявленного обозначения выступать в качестве товарного знака, индивидуализировать конкретного производителя (см. Интернет [https://dostavka.dixy.ru/catalog/myaso\\_ptitsa\\_kolbasy/kolbasa\\_vetchina\\_1/145446/](https://dostavka.dixy.ru/catalog/myaso_ptitsa_kolbasy/kolbasa_vetchina_1/145446/); <https://www.product.ru/myaso-i-ptica/produkty-iz-myasa/kolbasnye-izdeliya/17541>; <http://belsmak.ru/moskvichka>).

Таким образом, заявленное обозначение «МОСКВИЧКА» не обладает различительной способностью в отношении части заявленных товаров 29 класса МКТУ (изделия колбасные; колбаса кровяная; оболочки колбасные, натуральные или искусственные), является неохраняемым элементом обозначения на основании положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и свойства товаров.

В поданном возражении заявитель оспаривает отказ в регистрации товарного знака для части товаров 29 класса МКТУ: изделия колбасные; колбаса кровяная; оболочки колбасные, натуральные или искусственные, что мотивировано следующими доводами.

- слово «Москвичка» не является описательной характеристикой колбасы, не указывает на ее вид и свойства;

- подтверждением описательности могут быть положительные ответы на следующие вопросы: понятен ли рядовому потребителю смысл элемента без дополнительных рассуждений и домысливания? Воспринимается ли рядовым потребителем элемент как прямо (не через ассоциации) описывающий вид, характеристики товара, сведения об изготовителе и т.д.;

- заявленное обозначение не вызывает однозначных, прямых ассоциаций с колбасными изделиями. Элемент «Москвичка» является фантазийным. Заявитель

уверен, что средний российский потребитель не ассоциирует слово «МОСКВИЧКА» с товаром - колбаса;

- заявитель обращает внимание, что Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения заявителя по заявке №2019717893 на комбинированный товарный знак со словесным элементом «Москвичка» уже была дана оценка охраноспособности слова «Москвичка» в отношении колбасы, что подтверждается решением Роспатента, принятым по результатам рассмотрения возражения по указанной заявке, согласно которому вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для указанного товара является недоказанным;

- данный вывод коллегии Палаты по патентным спорам должен был быть применен экспертом Роспатента при вынесении оспариваемого решения, на регистрацию было подано обозначение с тождественным словесным элементом «МОСКВИЧКА»;

- в соответствии с принципами единообразия практики и защиты законных интересов заявитель обоснованно полагал, что поданное им на регистрацию обозначение по заявке № 2021721520 может быть зарегистрировано также и для товаров «изделия колбасные; колбаса кровяная; оболочки колбасные, натуральные или искусственные»;

- ссылки, которые были представлены экспертом в оспариваемом решении, также, как и в упомянутом решении коллегии, не позволяют установить дату начала производства указанной колбасы, длительность и широту использования слова «Москвичка» в качестве наименования колбасы различными производителями на территории Российской Федерации, а также известность такой колбасы российскому потребителю задолго до даты подачи заявки №2021721520;

- заявитель также обращает внимание на практику Суда по интеллектуальным правам, касающуюся принимаемых Роспатентом противоречивых решений: «Элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной

способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью;

- слово «Москвичка» не является описательным для товара «колбаса». При этом заявитель обращает внимание, что Роспатентом уже было зарегистрировано два товарных знака со словесным элементом «Москвичка» на имя заявителя - по свидетельствам №632231 и №812171 в отношении товаров 29 класса МКТУ, в том числе для товаров «сосиски и сосиски в сухарях»;

- сосиска – колбасное изделие, которое изготавливается из рубленого вареного мяса или его заменителей. Представляет собой маленькую колбаску, однако, в отличие от обычной колбасы употребляется в пищу, как правило, после некоторой термической обработки (варки, жарки). Также товар «сардельки» однороден товару «сосиски». Кроме того, в решении по рассматриваемой заявке № 2021721520 эксперт также указал, что для товаров «сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов» регистрация может быть получена. И такой подход заявитель считает единственно верным. Должно быть учтено, что сырье, используемое для производства сосисок, сарделек, абсолютно идентично сырью, используемому для производства колбасы. Поскольку в отношении сосисок экспертиза трижды признала соответствие слова «Москвичка» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении колбасы следует принять аналогичное решение;

- в силу принципа эстоппель (estoppel) Роспатент не может выносить два противоречащих друг другу решения по аналогичным вопросам. Принцип эстоппель устанавливает запрет на противоречивое поведение и обуславливает действие принципа законных ожиданий. Поскольку коллегиальным органом Роспатента однажды уже было установлено, что несколько ссылок на Интернет-ресурсы не позволяют прийти к однозначному выводу об утрате словом «москвичка» различительной способности в отношении товара «колбаса», оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям законодательства нет.

В связи с указанным заявителем просит изменить решение Роспатента от 23.01.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2021721520 в качестве товарного знака для всех товаров 29 класса МКТУ.

К возражению приложены:

- 1) заявка на регистрацию товарного знака № 2021721520;
- 2) решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021721520;
- 3) Копия заключения Палаты по патентным спорам, принятого по результатам рассмотрения возражения на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717893.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (12.04.2021) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 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.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «МОСКВИЧКА», выполненный буквами русского алфавита.

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении части товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно изделия колбасные; колбаса кровяная; оболочки колбасные, натуральные или искусственные, для которых было отказано в регистрации товарного знака.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обозначение «Москвичка» является лексической единицей русского языка и означает уроженка или жительница Москвы (см. <https://kartaslov.ru>). С учетом указанного смыслового значения оснований для признания этого обозначения не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не имеется.

Вместе с тем, как указано в заключении по результатам экспертизы заявленное словесное обозначение «Москвичка», используется различными производителями в качестве наименования варено-копченой колбасы определенного вида (согласно сведениям, полученным с различных сайтов сети Интернет) при предложении

указанного товара к продаже, что не позволяет индивидуализировать товары конкретного производителя.

Однако, как показал анализ информации сайтов сети Интернет, указанных экспертизой в рассматриваемом решении, на которых предлагается к продаже колбаса под наименованием Москвичка, приведенные сведения не позволяют установить не только дату начала производства указанной колбасы, но также длительность и интенсивность использования слова Москвичка в качестве наименования колбасы различными производителями на территории Российской Федерации, поскольку никакой информации (например, об объемах продаж, о рекламе, о территории поставок товара), кроме предложений к продаже колбасы Москвичка, указанные сайты не содержат. При этом следует отметить, что коллегия не располагает также какой-либо иной информацией, подтверждающей известность такой колбасы российскому потребителю задолго до даты подачи заявки №2021721520.

В отношении приведенных экспертизой с сайта <https://agropit.ru/колбасы-полукопченые-варено-копченые/> технических условий ТУ 10.13.14-049-37676459-2016 следует отметить, что наличие указанных технических условий не доказывает их применения при производстве колбасы Москвичка какими либо лицами ранее даты подачи заявки на регистрацию товарного знака.

Указанные обстоятельства не позволяют прийти к выводу об отсутствии у слова «Москвичка» различительной способности в отношении товара «колбаса» в связи с тем, что оно утратило такую способность в результате широкого и длительного использования этого словесного обозначения разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для указанного товара является недоказанным.

Кроме того, следует отметить, что заявитель уже является обладателем исключительного права на обозначение «Москвичка» по свидетельствам



№№ 632231 МОСКВИЧКА и 812171 в отношении широкого перечня товаров 29 класса МКТУ, включая сосиски и сосиски в сухарях. Перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о государственной регистрации по рассматриваемой заявке, также содержит такие товары как «сосиски в тесте на палочках; сосиски для хот-догов».

Поскольку сосиски представляют собой вид колбасных изделий (Колбасное изделие, которое изготавливается из рубленого варёного мяса или его заменителей. Небольшие вареные колбаски с диаметрами батончиков от 14 до 32 мм и длиной от 12 до 13 см. Источник: ГОСТ 18158-72: Производство мясных продуктов. Термины и определения, см., например, <https://ru.wikipedia.org>; <https://dic.academic.ru>). Следовательно, Роспатентом уже установлена охраноспособность обозначения «Москвичка» для однородных заявленным (колбасные изделия, колбаса кровяная, колбасные оболочки) товаров 29 класса МКТУ.

При этом, как справедливо отмечено заявителем, оценка различительной способности обозначения «Москвичка» в отношении указанных товаров была дана ранее в заключении коллегии по результатам рассмотрения возражения заявителя на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019717893, приложенном к решению Роспатента от 31.03.2021, что также принято коллегией во внимание при рассмотрении возражения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 17.02.2022, изменить решение Роспатента от 23.01.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021721520.**