

**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, рассмотрела возражение от 08.10.2012, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Морозпродукт», Республика Беларусь (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733434, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2010733434 с приоритетом от 04.10.2010 испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ на имя заявителя.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой обозначение «28 копеек», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением Роспатента от 22.06.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение может быть воспринято в качестве указания на ценность товара (при этом указанная

стоимость товара в настоящее время не соответствует действительности), не обладает различительной способностью и является неохраняемым. При этом заявителем не представлено документального подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, а доводы заявителя об активном использовании заявленного обозначения для мороженого носят декларативный характер.

В возражении от 08.10.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявитель является одним из крупнейших производителей мороженого на территории Республики Беларусь;

- заявленное обозначение «28 копеек» не является описательным для товара – мороженое, поскольку для таких товаров пищевой промышленности как мороженое, молочные продукты, конфеты и др. отсутствует практика указания цены товара в составе этикетки;

- мороженое «28 копеек» в составе линейки товаров вызывает ностальгические воспоминания и ассоциации с советским прошлым и временами Советского Союза, когда мороженое продавалось по похожим ценам, при этом оно никогда не называлось «20 копеек», «22 копейки» или «28 копеек», мороженое не имело названия – это были просто пломбир, сливочное мороженое или мороженое в шоколадной глазури;

- сегодня потребителю понятно, что мороженое больше никогда не сможет стоить 28 копеек, поэтому обозначение «28 копеек» воспринимается потребителем как образное выражение, является фантазийным обозначением для товара «мороженое» и способно выполнять функцию индивидуализации товара;

- заявленное обозначение приобрело также дополнительную различительную способность в результате его использования заявителем до даты подачи заявки;

- заявитель представил сведения об объемах поставок мороженого единой линейки, объединенной «советской» тематикой, в Российскую Федерацию с 2007 года; так, в 2007 году было поставлено на российский рынок мороженого «28

копеек» 1091 кг, в 2008 - 140842 кг, в 2009 – 330786 кг, в 2010 – 420251 кг, 2011 – 609144 кг, за 9 месяцев 2012 – 788348 кг;

- мороженое, маркированное заявленным обозначением, поставляется более чем в 5000 торговых точек Российской Федерации, для реализации и продвижения которого заключены договоры с двенадцатью российскими дистрибьютерами;

- ассортиментный ряд мороженого «советской» линейки известен не только рядовому потребителю, но и специалистам в области производства мороженого, ритэйлерам;

- в период проведения специализированной выставки в Москве «Мир мороженого и холода» с 4 по 7 марта 2008 года мороженое «28 копеек» завоевало золотую медаль и получило свидетельство;

- в мае 2009 года заявитель СООО «Морозпродукт» являлся спонсором участника от республики Беларусь на международном конкурсе «Евровидение 2009» в г. Москва, в рамках которого осуществлялась ежедневная бесплатная раздача мороженого, в том числе мороженого «пломбир 28 копеек»;

- мороженое «28 копеек» пломбир классический с ванилином и с ароматом лимона получило Диплом I степени «За высокие потребительские свойства» и золотую медаль «За качество» в рамках проходившей в Москве выставки «Продэкспо-2012»;

- заявитель является владельцем исключительных прав на комбинированный знак по международной регистрации №1039794, в котором охраняется элемент «28 копеек»;

- одной из российских компаний была предпринята попытка зарегистрировать на свое имя товарный знак по заявке №2009718133, сходный до степени смешения с этикеткой мороженого «28 копеек», выпускаемого заявителем;

- Роспатентом было отказано в регистрации вышеуказанного товарного знака в связи с тем, что он способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку задолго до даты приоритета заявки №2009718133 потребителю было известно комбинированное обозначение со словесным

элементом «28 копеек», которое ассоциируется у российского потребителя с заявителем;

- обоснованность указанного решения была подтверждена судами трех инстанций.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня товаров 30 класса МКТУ: «мороженое, в том числе фруктовое мороженое, мороженое-торт, мороженое-пирожное, мороженое с бисквитом, мороженое сливочное, мороженое растительно-сливочное, мороженое пломбир, мороженое с ароматизаторами, мороженое с наполнителем, мороженое с начинкой, мороженое с добавками, мороженое в глазури, мороженое многослойное.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Сведения об объемах экспорта мороженого «28 копеек» на территорию России за 2007 – 2012 гг.

2. Фотографии наград, дипломы и свидетельства специализированных выставок.

3. Договоры и товарно-транспортные накладные на поставку мороженого за 2007-2009 годы.

4. Решение Арбитражного суда города Москвы от 03.10.2011 по делу №А40-46106/11-110-372.

5. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2012 по делу №А40-46106/11-110-372.

6. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.04.2012 по делу №А40-46106/11-110-372.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.10.2010) приоритета заявки №2010733434 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их ценность.

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

В соответствии с пунктами 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также указания цены товаров.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «28 копеек», выполненное стандартным шрифтом. Государственная регистрация испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно воспринимается как стоимостная характеристика товара, не обладающая различительной способностью. Несмотря на то, что в настоящее время ни один товар не имеет такой стоимости как «28 копеек» или «20 копеек», заявленное обозначение не несет иной смысловой нагрузки, кроме указания на ценность товара, поскольку «копейка» представляет собой разменную монету, равную сотой доли рубля, являющегося денежной единицей Российской Федерации. В связи с указанным довод заявителя о том, что заявленное обозначение является фантазийным и воспринимается как некий образ, вызывающий ассоциации с временами Советского Союза, когда мороженое стоило 20, 22 и 28 копеек, не является убедительным.

Вместе с тем, следует отметить, что нормами законодательства предусмотрена регистрация обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Заявителем были представлены материалы [1 - 6], которые, по его мнению, подтверждают приобретенную заявленным обозначением различительную

способность в результате его активного использования и известности обозначения на российском рынке.

Анализ представленных материалов [1-3] показал, что они касаются использования комбинированного обозначения со стилизованными изображениями солнца и пингвинов и словесным элементом «28 копеек», которым маркируется мороженое заявителя, а не заявленного обозначения. Указанное не противоречит решениям судов трех инстанций по делу № А40-46106/11-110-372 [4-6], которыми установлено, что в результате длительного использования на территории Российской Федерации обозначение, представляющее собой этикетку со стилизованным изображением пингвинов, солнца и словесным элементом «28 копеек», было известно российскому потребителю в качестве средства индивидуализации товара «мороженое», произведенного заявителем.

Кроме того, следует отметить, что часть представленных заявителем документов имеет дату, более позднюю, чем дата приоритета заявки №2010733434, договоры поставки товара не содержат заявленного обозначения.

В связи с указанным материалы возражения не позволяют сделать вывод о том, что словесное обозначение «28 копеек» само по себе было известно российским потребителям до даты приоритета заявки №2010733434 и воспринималось как средство индивидуализации товара заявителя – Совместного общества с ограниченной ответственностью «Морозпродукт».

Таким образом, обозначение по заявке №2010733434 не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности вывода, изложенного в заключении по результатам экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 22.06.2012.**