

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 28.02.2018 возражение, поданное ООО «ИННОВАЦИИ» на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016725302, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016725302 с датой подачи от 13.07.2016 испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В результате рассмотрения заявления ООО «ИННОВАЦИИ» сведения о заявителе изменены на Акционерное общество «БРПИ», 119049, Москва, 1-й Добрынинский пер., д.15/7, этаж 1, пом.2, комн.3 (далее – заявитель).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение,



представляющее собой этикетку круглой формы, состоящую из трех концентрических окружностей, изображения шарика

мороженого и сочетания слов «Московское» и «мороженое», выполненного оригинальным шрифтом и расположенного на двух строках в центре обозначения. Обозначение выполнено в черном, сером, белом, лиловом и бежевом цветовом сочетании.

Роспатентом 29.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Московское мороженое», характеризуют заявленные товары и услуги, указывая на их вид и место происхождения, следовательно, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами обозначения, с чем заявитель согласился в ответе на уведомление экспертизы. Также в заключении экспертизы указано, что словесное обозначение «Московское мороженое» воспроизводит название фестиваля «Московское мороженое», проводимого в Москве с 24 июня по 10 июля, начиная с 2016 года Правительством Москвы, который посетили более пяти миллионов человек, что способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя заявленных товаров и услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2018, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2016725302 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ - пищевой лед [мороженое]; мороженое, торты-мороженое, кондитерские изделия из мороженого, йогурт замороженный [мороженое], сорбет [мороженое], мороженое фруктовое и услуг 43 класса МКТУ - кафе; кафе-мороженое; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом;

- касательно словесных элементов «Московское мороженое» можно согласиться с экспертизой, что данные элементы изначально представляют собой указание на вид продукта и место его производства, однако экспертизой не принято во внимание, что спорное обозначение обладает различительной способностью, что достигается за счет композиционного расположения словосочетания «Московское мороженое» в знаке - размещения его в центральной части обозначения, выполнения оригинальным шрифтом и лаконичного его вписывания в художественно проработанные окружности;

- при обосновании решения Роспатента не было также учтено, что поданное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования;

- АО «БРПИ» является производителем мороженого премиум класса всемирно известной торговой марки «Баскин Роббинс», московская фабрика мороженого, открытая в 1996 году, является крупнейшей в Европе фабрикой международного уровня, в настоящее время - это современное, динамично развивающееся предприятие, представляющее собой прогрессивную часть московской промышленности, в 2016 году фабрика отметила свой 20-летний юбилей;

- основными направлениями работы компании являются производство и реализация мороженого, оперирование сетью кафе-мороженого, проект по выпуску нового продукта «Московское мороженое» стартовал в 2015 году и продолжает набирать обороты по сегодняшний день, мороженое выпускается различных видов, что отражается на цвете используемого обозначения;

- популяризация обозначенного продукта среди российских граждан осуществлялась путем его рекламы в местах массового скопления людей: метро, вокзалах, в том числе путем установки вендинговых аппаратов, мороженое презентовалось на выставках в России, Китае;

- принимая во внимание, что деятельность АО «БРПИ» не ограничивается непосредственно производством мороженого и производных продуктов, а широко представлена собственной и франчайзинговой сетью кафе-мороженого, полагаем

обоснованным учитывать документы по приобретению различительной способности спорного обозначения в отношении всего заявленного перечня товаров/услуг;

- поставка «Московского мороженого» до даты подачи заявки осуществлялась примерно в течение года в Самарскую область, Московскую область, города Москву, Казань, Воронеж, что охватывает существенную часть населения России – центральный округ;

- места расположения рекламы продукции представляют собой места массового скопления людей, что принципиально сказывается на количестве видевших ее человек;

- рассматриваемое обозначение уже до даты подачи заявки приобрело узнаваемость среди российских потребителей и воспринимается ими как один из уникальных продуктов АО «БРПИ»;

- в заключении экспертизы изложено мнение, что словесный элемент «Московское мороженое» способен ассоциативно восприниматься российским потребителем как сведения о производстве товаров и оказании услуг при участии правительства Москвы, при этом механизм возникновения такой связи, по мнению экспертизы, достигается за счет известности фестиваля «Московское мороженое»;

- вывод об очевидности возникновения подобных ассоциаций является неубедительным, поскольку Правительство Москвы является органом государственной власти, возглавляющим систему исполнительной власти Москвы. Этот орган осуществляет исполнительно - распорядительные функции управления городом и, очевидно, не имеет отношения к коммерческой или некоммерческой деятельности по производству мороженого и его реализации;

- относительно известности фестиваля - поиск информации в сети Интернет позволил установить, что фестиваль с таким названием проводился в Москве лишь однажды и ежегодным, по утверждению экспертизы, не стал, напротив, согласно данным с сайта <http://yarmarka-mos.ru/moskva-yarmarki/festival-moskovskoe-morozhenoe>: «Фестивали "Московское мороженое" и "Московское

"варенье" теперь пройдут под новым "брендом": с 2017 года в Москве будет проходить объединённый фестиваль «СЛАДКОЕ ЛЕТО»;

- таким образом, фестиваль проводился только один раз, что ставит под сомнение вывод экспертизы о широкой известности данного мероприятия среди российских граждан, тем более неубедителен вывод о введении потребителей в заблуждение относительно производителя товара и лица, оказывающего услуги.

К возражению приложены следующие материалы:

- договор № КПК-135/16 от 05.05.2016 на поставку мороженого в ассортименте и распечатка с сайта Гильдии поставщиков Московского Кремля; благодарственные письма, грамоты и дипломы [1];
- договоры и товарные накладные за 2015-2017 годы на поставку «Московского мороженого», декларации о соответствии ЕАЭС [2];
- листы согласования макетов упаковки и договоры на поставку полиграфической продукции с накладными [3];
- договоры на право размещения и эксплуатацию торговых автоматов на территории Московского метрополитена и фотографии торговых автоматов [4];
- распечатки фотографий с выставок [5];
- сведения об участии в дегустации [6];
- распечатка из сети Интернет фестиваль «СЛАДКОЕ ЛЕТО» [7];
- распечатка из сети Интернет о Центральном автовокзале [8];
- распечатка из сети Интернет о Московском метрополитене [9];
- распечатка из сети Интернет о пассажиропотоке [10].

Изучив материалы дела и выслушав участников в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (13.07.2016) подачи заявки №2016725302 на государственную 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, назначение, свойство, 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Как было указано выше, заявленное обозначение



представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Московское», «мороженое», расположенными внутри этикетки круглой формы на фоне стилизованного изображения шарика мороженого. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Анализ заявленного обозначения показал, что в его состав входят неохраняемые элементы «Московское» и «мороженое», которые характеризуют товары и связанные с ними услуги, поскольку являются указанием на вид товара и место его производства (происхождения), и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса относятся к описательным элементам обозначения, с чем согласился и заявитель, сначала – в ответе на уведомление экспертизы, затем – в данном возражении. В частности, на с. 3 возражения указано, «... можно согласиться с экспертизой, что данные элементы изначально представляют собой указание на вид продукта и место его производства».

В отношении представленных заявителем материалов, касающихся использования обозначения «Московское», входящего в состав заявленного обозначения, коллегия отмечает, что они не подтверждают приобретения им различительной способности в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ и

связанных с ними услуг 43 класса МКТУ в результате использования обозначения заявителем до даты подачи заявки №2016725302.

В частности, анализ документов [1-10] показал, что большая часть представленных договоров поставки и товарных накладных [1, 2] либо не содержит обозначения «Московское» и касается мороженого «Баскин Роббинс», либо имеет дату позже даты подачи заявки. Остальная часть товарных накладных свидетельствует о поставках мороженого под обозначением «Московское», в основном, в адрес ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский», Москва и лишь единичные накладные свидетельствуют о поставках мороженого «Московское» в адреса юридических лиц из городов Тольятти и Воронеж, а также населенных пунктов Одинцовского и Раменского районов Московской области. Декларации о соответствии товара датированы 2018 годом. Сведения об участии заявителя в выставке в Китае и в дегустации также относятся к периоду после даты подачи заявки на товарный знак. Благодарственные письма, грамоты и дипломы [1] не содержат обозначения «Московское» и касаются деятельности заявителя по производству мороженого «Баскин Роббинс».

Что касается представленных договоров на право размещения и эксплуатацию торговых автоматов по продаже мороженого под заявленным обозначением на территории Московского метрополитена, а именно на станциях метро «Выставочная» от 20 мая 2016, «Котельники» от 18 декабря 2015, а также на станциях кольцевой линии метрополитена «Курская», «Комсомольская» и «Павелецкая» от 05.07.2016, то указанные договоры не содержат документов, подтверждающих их исполнение – актов ввода оборудования в эксплуатацию или финансовых документов. Кроме того, следует отметить, что договоры на размещение указанного оборудования на станциях «Курская», «Комсомольская» и «Павелецкая», а также на станции «Выставочная» были заключены за 8 дней и менее чем за 2 месяца до даты подачи заявки №2016725302 соответственно. Таким образом, материалы возражения не содержат фактических данных о значительных объемах выпуска и продаж товаров, маркированных обозначением «Московское мороженое», их широкой географии (в основном, поставки

ограничиваются Москвой), отсутствуют сведения о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о публикациях в открытой печати, об участии в выставках, а также о степени информированности потребителей о товаре «Московское мороженое», производимым и реализуемым АО «БРПИ» на территории Российской Федерации.

В связи с указанным коллегия установила, что представленные заявителем документы не позволяют сделать вывод о длительности и интенсивности использования им словесного обозначения «Московское мороженое», входящего в состав заявленного обозначения, и не подтверждают, что до даты подачи заявки оно воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров и услуг конкретного производителя, и ассоциировалось именно с АО «БРПИ» и никаким иным производителем из Москвы.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что с учетом оригинального графического и композиционного решения заявленного обозначения ему может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с указанием всех словесных элементов, входящих в состав заявленного комбинированного обозначения, в качестве неохраняемых в отношении всех товаров и услуг, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

В отношении вывода экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг ввиду того, что входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «Московское мороженое» воспроизводит название фестиваля «Московское мороженое», проводимого в Москве с 24 июня по 10 июля, начиная с 2016 года Правительством Москвы, коллегия отмечает следующее.

Следует согласиться с заявителем, что единожды проведенный в Москве фестиваль не позволяет сделать вывод о его широкой известности среди российских потребителей, в связи с чем возникновение ассоциаций заявленного

обозначения с лицом, организовавшим подобный фестиваль, является невозможным.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является неубедительным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.06.2018 от заявителя поступило особое мнение на решение коллегии по результатам рассмотрения данного возражения, доводы которого в основном повторяют доводы, приведенные в возражении, и проанализированы выше.

В отношении довода заявителя о том, что резолютивная часть заключения коллегии не содержит указания на неохраноспособность каких-либо элементов рассматриваемого товарного знака, коллегия отмечает, что резолютивная часть заключения коллегии составлена в соответствии с действующими требованиями, которыми не предусмотрена конкретизация предоставляемого товарному знаку объема правовой охраны, в частности, указание исключенных из правовой охраны элементов. Сведения о неохраняемых элементах (в случае их наличия) присутствуют в приложении (публикуемые сведения) к заключению коллегии по результатам рассмотрения возражения, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента. Что касается переноса заседания коллегии, о котором идет речь в особом мнении заявителя, то коллегия руководствовалась пунктом 4.3 Правил ППС, согласно которому заседание коллегии может быть перенесено по инициативе коллегии в связи с необходимостью обеспечения условий для более полного и объективного рассмотрения дела. Относительно длительности рассмотрения возражения следует отметить, что поступившее 28.02.2018 возражение не удовлетворяло условиям подачи возражений и заявлений в Палату по патентным спорам, в связи с чем заявителю был направлен запрос, ответ на который поступил 29.03.2018. Кроме того, возражение содержало просьбу о внесении изменений в наименование заявителя.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2018, отменить решение Роспатента от 29.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016725302.**