

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 19.09.2014, поданное компанией ДАЛЛАС ТОБАККО ЛИФ КО., ЛТД., ИНК., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012736737, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012736737 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 23.10.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ - «кофе; напитки кофейные; напитки кофейно-молочные».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой горизонтально ориентированный прямоугольник красного цвета, в котором расположен словесный элемент «CAFÉ CRÈME» (КАФЕ КРЕМЕ), выполненный стандартным шрифтом в латинице буквами белого цвета.

Решением Роспатента от 19.06.2014 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения и занимающий в нем доминирующее положение словесный элемент «CAFÉ CRÈME» указывает на вид, свойство и состав товаров, так как переводится на русский язык как «кофе со сливками» (см. www.multitrans.ru; <http://ru.dictionarist.com>) и является неохраняемым. Документы, представленные заявителем в подтверждение приобретения заявленным обозначением различительной способности на территории Российской Федерации в результате его интенсивного использования для заявленного перечня товаров, по мнению экспертизы, не доказывают различительную способность заявленного обозначения.

В возражении от 19.09.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- довод экспертизы о том, что на представленных в материалах дела изображениях этикеток и контрэтикеток элемент «CAFÉ CRÈME» воспринимается как указание на вид и свойство товаров, является не обоснованным, т.к. на упаковках товаров данное обозначение представлено в стилизованной манере исполнения, которая присуща всему ассортименту товара маркируемого данным обозначением и позиционируется как товарный знак, а не как указание на вид товара;

- ни один из указанных экспертизой переводчиков не даёт перевода словосочетания «CAFÉ CRÈME» полностью, что означает, что оно не является устойчивым, как указывает экспертиза, и не может восприниматься однозначно;

- обозначение «CAFÉ CRÈME» давно используется заявителем и, если посмотреть поисковые системы в сети Интернет, то вся информация о кофейных напитках «CAFÉ CRÈME» касается именно заявленного обозначения;

- учитывая длительность его использования, заявитель стремится получить правовую охрану, чтобы избежать появления на рынке продукции других производителей, маркированной сходными обозначениями;

- в ответ на Уведомление экспертизы был представлен социологический опрос, который показал, что потребитель знает продукцию, маркированную обозначением «CAFÉ CREME» и ассоциирует её именно с заявителем, что доказывает, что обозначение приобрело различительную способность и может выполнять функцию товарного знака в соответствии с п. 1 ст. 1477 ГК РФ;

- в подтверждение приобретения обозначением различительной способности заявителем был представлен пакет документов, который показывает объем реализованной продукции с широкой географией распространения, договоры поставки, рекламные буклеты;

- заявителем были заключены договоры с компаниями: ООО «Издательский дом АФАС»; ООО «Рекламотив»; ЗАО «Группа эксперт»; ООО «Фэшн Пресс»; ООО «Грунер+ яр Магазины»; ООО «Видео Интернешнл Пресс ви» на проведение рекламных кампаний, размещение рекламных материалов в СМИ и продвижение продукции;

- кофе и кофейные напитки, маркированные товарным знаком «CAFÉ CRÉME» реализовывались с 2010 года (до даты подачи заявки) на территории всей страны;

- в ответ на уведомление экспертизы были выборочно представлены документы, подтверждающие широкую географию распространения кофейной продукции «CAFÉ CRÉME» во многих городах страны - Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Тольятти, Орск, Владивосток, Пермь, Калининград, Новосибирск, Владимир, Ухта, Санкт-Петербург, Северодвинск и др.;

- также были показаны объёмы производства кофейной продукции «CAFÉ CREME», которые составили в 2010 году - 150 000,000 шт., в 2011 году - 803 127,000 шт., в 2012 году - 1 287 501,000 шт., в 2013 году - 1 900 381,000 шт.;

- на рекламу кофе в 2010-2013 г. было затрачено 13 287 696.00 рублей;

- товарный знак «CAFÉ CRÉME» в результате его длительного использования приобрёл различительную способность;

- в соответствии со статьей 6-quinquies (с) Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), если заявленному обозначению не свойственна различительная способность, ему может быть предоставлена правовая охрана при условии, если представленные заявителем материалы будут подтверждать то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе в регистрации заявленного обозначения по заявке №2012736737.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки с сайтов сети Интернет с видом продукции, маркированной заявленным обозначением [1];

- распечатки со сведениями электронных переводчиков www.multitrans.ru; <http://ru.dictionarist.com> [2];

- . - соглашение № IG/DTL2 от 17.09.2009 г. [3];

- договор подряда № 4-06/2010 от 04.06.2010 г. [4];

- договор поставки № 364/К от 16.06.2011 ООО «КВЕСТ» Санкт-Петербург [5];

- договор поставки № 365/К от 20.06.2011 ООО «Восток» [6];

- договор поставки № 366/К от 20.06.2011 ИП Быкова [7];

- договор поставки № 426/К от 27.08.2012 ООО «Арабика» [8];

- договор поставки № 370/К от 05.07.2011 ООО «Авенсис» [9];

- договор поставки № 373/К от 25.07.2011 ООО «СиоУр-СТ» [10];

- договор поставки № 369/К от 04.07.2011 ИП Дулесов [11];

- договор поставки № 371/К от 18.07.2011 ИП Иванов [12];

- договор поставки № 340/К от 10.09.2010 ООО «Вита-Трейд» [13];

- заявка на участие в выставке «ВЕСЬ МИР ПИТАНИЯ/WORLD FOOD MOSCOW - 2012», письмо от организаторов выставки, подтверждающее участие [14];

В дополнение к материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

- справка об объемах реализации кофе «CAFÉ CRÉME» [15];
- отчет по продажам «CAFÉ CRÉME» за 2011 г.[16];
- отчет по продажам «CAFÉ CRÉME» за 2012 г.[17];
- договор поставки № 373/К от 25.07.2011 ООО «ТД Максима» [18];
- договор поставки № 408//К от 05.05.2012 ООО «Альянс-продукт» [19];
- договор поставки № 367/К от 20.06.2011 ИП Зауров [20];
- договор № 6 от 30.03.2012 ООО «Борис» [21];
- договор поставки № 305/К от 10.09.2010 ООО «Миллениум-Регионы» [22];
- документы к договору поставки № 281 от 23.11.2009 г. ООО «Континент» [23];
- бренд-лист, письмо Заявителя на английском языке с переводом [24];
- документы, подтверждающие участие в конкурсе «БРЭНД ГОДА/EFFIE 2011» [25];
- договор № 327/08-2012 от 27.08.2012 на разработку стенда для выставки «World Food-2012» , фото стенда [26];
- договор № 61 от 28.10.2011 г. с ООО «РТК СЕА Групп» на производство рекламной продукции [27];
- договор № 90 от 22.10.2010 г. с ООО «Триада ЛТД» на производство рекламной продукции [28];
- договор № Т4К_0021/2012 от 03.08.2012 г. с ООО «ТЧК» на производство рекламной продукции [29];

- договоры на проведение рекламных акций и договоры поставки (Екатеринбург, Ульяновск) [30];
- договор на оказание услуг № 2 от 17.05.2012 г. с ООО «Ватель», документы к Договору поставки № 388/К от 28.03.2012 г. [31];
- договор на оказание услуг от 10.04.2012 г. с ИП Хусаиновым, документы к Договору поставки № 395/К от 03.04.2012 г. [32];
- документы, подтверждающие рекламу в журналах [33];
- документы, подтверждающие рекламную акцию на уличных щитах [34];
- документы, подтверждающие экспорт продукции в Беларусь, Украину, Молдову [35];
- распечатка с сайта ООО «Интер Групп» [36];
- распечатки интернет-страниц [37];
- социологический отчет ВЦИОМ «Восприятие респондентами обозначения «CAFÉ CRÈME» и маркированной им продукции [38];
- распечатки из Интернет кадра из фильма «Универ» [39].

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

С учетом даты (23.10.2012) поступления заявки №2012736737 на регистрацию 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, 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 указывающие на их вид, качество, количество, свойство.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент **«CAFÉ CRÈME»**, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в белом и красном цветовом сочетании. Государственная регистрация товарного знака по заявке №2012736737 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент **«CAFÉ CRÈME»** заявленного обозначения в переводе с французского языка имеет значение «кофе со сливками» (см., например, Новейший французско-русский, русско-французский словарь, изд-во «Арий», М., ИКТЦ «ЛАДА», 2009, с.83, 542, Google переводчик translate.google.ru, онлайн переводчик ПРОМТ [Translate.Ru](https://translate.ru)), что подтверждает вывод экспертизы о том, что данный элемент характеризует товары, указывая на их вид и состав. Указанное обстоятельство свидетельствует о несоответствии элемента **«CAFÉ CRÈME»** требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует отметить, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые приобрели дополнительную различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.1 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.201 №39, при оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения во внимание могут быть приняты в целом или в части следующие сведения, подтверждающие то, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки:

- объемы продаж товаров, маркированных заявленным обозначением;
- территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением;
- длительность использования заявленного обозначения для маркировки товаров, указанных в заявке;
- объемы затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением;
- сведения о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и производителе маркированных им товаров, включая результаты социологических опросов;
- сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, маркированных заявленным обозначением;
- сведения об экспонировании на выставках в Российской Федерации и за ее пределами товаров, маркированных заявленным обозначением.

Для подтверждения использования заявленного обозначения на территории Российской Федерации заявителем представлен комплект документов [1-39], анализ которых показал следующее.

Заявитель имеет действующее партнёрское Соглашение № IG/DTL2 от 17.09.2009 г.[3] с компанией ООО «Интер Групп», которая под его контролем занимается поиском производственных мощностей для выпуска кофейной и табачной продукции, а также осуществляет рекламу и продвижение этой продукции на территории Российской Федерации.

В соответствии с данным Соглашением ООО «Интер Групп» заключила Договор подряда № 4-06/2010 от 04.06.2010 г.[4] на производство кофейной продукции, маркированной обозначением «CAFÉ CRÉME».

Далее эта продукция реализовывалась в различные регионы России по договорам поставки, которые заключала ООО «Интер Групп». Каждая поставка сопровождалась бренд-листом, который содержал информацию о Заявителе – компании, под контролем которой осуществлялся вывод на рынок нового продукта, а также ассортимент кофейной продукции, маркированной обозначением «CAFÉ CRÉME».

В подтверждение объемов продаж товара (в рамках Соглашения № IG/DTL2 от 17.09.2009 г. с Заявителем - компанией Даллас Табакко Лиф, Ко., Лтд. Инк.), маркированного обозначением «CAFÉ CRÉME», за последние 4 года заявителем представлена справка по объемам продаж в денежном выражении [15], согласно которой за период с 2011 по 2014 годы было реализовано на территории Российской Федерации продукции на сумму 649 652 152 руб. При этом объёмы поставок росли с каждым годом с 8 252 141 рублей в 2011 году до 79 720 910 руб. в 2012 и уже в 2014 году было реализовано кофе на сумму 309 036 022 руб.

Данная справка является обобщенной и показывает суммы реализации указанной продукции в соответствии с ассортиментом. К справке приложены Отчеты по продажам продукции «CAFÉ CRÉME» за 2011 и 2012 годы (до даты подачи заявки)[16-17], которые содержат информацию о контрагентах, которым была поставлена продукция; номерах и датах документов, по которым реализовывалась продукция; о количестве товара и суммах реализации в соответствии с ассортиментом.

Из представленных договоров поставки и товарно-сопроводительной документации [5-13, 18-23] видно, что продукция, маркированная обозначением «CAFÉ CRÉME», поставлялась во многие регионы страны, то есть имеет широкую географию распространения.

Согласно представленным документам компания ООО «Интер Групп» (в рамках Соглашения № IG/DTL2 от 17.09.2009 г. с Заявителем) осуществляла рекламу кофейной продукции, маркированной обозначением «CAFÉ CRÉME», были заказаны и произведены рекламные материалы, листовки, что подтверждается договорами [27, 28, 29].

Были проведены рекламные акции в разных городах России, в частности, заключены договоры [31] с ООО «Ватель» на проведение рекламной акции в 20 магазинах сети «Елисей» в г. Екатеринбурге на сумму 500 000 руб. (стоимость только рекламной акции). Только этой компанией и во время проведения этой акции было реализовано продукции с 28.03.2012 г по декабрь 2012 года на сумму 1 559 827 руб. (12 060 банок). Такая же акция была проведена в г. Ульяновск в 39 магазинах сети «Гулливвер» на сумму 500 000 руб. (стоимость только рекламной акции), где было реализовано кофе «CAFÉ CRÉME» на сумму 918 626 руб. только в период с июня по декабрь 2012 г. (8544 банки) на основании договора № 395/К от 03.04.2012 г. с ИП Хусаиновым [32], который по дополнительному агентскому договору с ООО «Интер Групп» заключил договор с сетью – ЗАО «Гулливвер».

Также осуществлялась реклама в 2011, 2012 гг. в рамках ранее заключенных договоров с издательствами [33], в отдельных номерах известных журналов, таких как «GEO», «Вокруг света», «Русский репортёр», «MAXIM», «Playboy» на сумму 653 703 руб. Кроме того, реклама кофе была размещена на рекламных щитах в крупных городах России, таких как Воронеж (210 000 руб), Краснодар, Армавир (559 600 руб), Ростов-на-Дону (660 000 руб) [34].

Согласно представленным документам затраты на рекламу только за период 2011-2012 гг составили более 4 768 703 тыс. руб.

Продукция, маркированная обозначением «CAFÉ CRÉME», принимала участие в конкурсе «БРЭНД ГОДА/EFFIE 2011», в выставке «World Food-2012», что подтверждается договором на разработку стенда для этой выставки, с фотографиями [25].

В 2012 году кофе «CAFÉ CRÉME» экспортировался в такие республики, как Беларусь (47 968 руб.), Украина (1 032 000 руб.), Молдова (7 889 \$ США), посредством компании ООО «Пегас» в силу агентского договора, заключенного с ней компанией ООО «Интер Групп» в рамках Соглашения № IG/DTL2 от 17.09.2009 г. с Заявителем [35]. В целом товара на экспорт было отправлено в 2012 г. на сумму 1 080 300 тыс. руб.

Информация о кофейной продукции «CAFÉ CRÉME» широко представлена на сайте ООО «Интер Групп», где указано, под чьим контролем производится продукция <http://intergrup.ru/category/kofe/> [36]. Об известности кофе «CAFÉ CRÉME» свидетельствует упоминание этого продукта в молодёжном сериале «Универ» [39], который демонстрируется на канале ТНТ, причем это не было специальной рекламной акцией, а просто подтверждением того, что продукция «CAFÉ CRÉME» пользуется популярностью.

Таким образом, представленные материалы позволили коллегии сделать вывод о том, что в результате интенсивного использования заявленного обозначения «CAFÉ CRÉME» оно приобрело различительную способность, в силу чего воспринимается не как описательная характеристика товара, а как товарный знак заявителя.

Подтверждением этого также является Отчет о результатах социологического исследования «Восприятие респондентами обозначения «CAFÉ CRÉME» и маркированной им продукции, проведенного специалистами ВЦИОМ [38].

Согласно результатам данного исследования больше половины опрошенных (66,2%) из тех, кто ассоциирует обозначение «CAFÉ CRÉME» с кофе, на вопрос «Если Вы увидите данное обозначение на упаковке кофе, что в таком случае оно бы означало?», ответили, что означает марку кофе.

Таким образом, основная масса потребителей не ассоциирует данное обозначение ни с видом, ни с сортом кофе.

На вопрос «Как Вы думаете, переводится ли данное обозначение?» респонденты разошлись во мнениях, но 92% их них не переводит его как «кофе со сливками».

На вопрос «У одного или нескольких производителей Вы видели данное обозначение на этикетке?» 41,7% опрошенных ответили, что видели только у одного производителя, а 49,8% затруднились ответить.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что основная масса потребителей, а именно 91,5% опрошенных не знает других производителей, которые используют данное обозначение на своей продукции.

На вопрос «Когда Вы впервые увидели данное обозначение?» 33,8% ответили, что увидели его 2 года назад и ранее (то есть 2012 г и ранее).

Таким образом, проведенный опрос показал, что обозначение воспринимается потребителем, как товарный знак, а не как видовое наименование товара и большинство опрошенных респондентов воспринимают данное обозначение как «Кофе Крем», «Кафе Крем», а не как «кофе со сливками». Основная масса потребителей знает этот кофе давно и не знает о других производителях, которые используют обозначение «CAFÉ CRÉME» на своей продукции.

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

удовлетворить возражение от 19.09.2014, отменить решение Роспатента от 19.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012736737.