

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 17.06.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ван Груп Компани», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018747436, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2018747436 подано 31.10.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ. Перечень испрашиваемых к регистрации товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ изменен в соответствии с заявлением от 21.11.2018.

Роспатентом 17.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018747436. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «ONE PRICE COFFEE» – в пер. с английского языка означают «кофе по одной цене» (см. например, <https://translate.google.com/>; <https://www.multitran.com/>), следовательно, в силу своего семантического значения могут быть восприняты как указание на вид, свойства товаров и назначение услуг, в связи с чем являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, заявленное обозначение признано в целом не обладающим различительной способностью, не способным индивидуализировать товары и услуги конкретного изготовителя как несоответствующее пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении также указано, что дополнительные материалы, представленные заявителем, не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.02.2020, аргументируя его следующими доводами:

- заявителем были представлены доказательства приобретения заявленным обозначением различительной способности обозначения на дату подачи заявки, которые, не признаны достаточным подтверждением различительного характера заявленного обозначения;

- приобретение различительной способности заявленным обозначением до даты подачи заявки подтверждается длительностью его использования (с 2018 года), интенсивностью использования (9 кофеен были открыты до 31.10.2018), территорией размещения кофеен в городах Москва, Санкт-Петербург, Красногорск, а также широкой информированностью потребителя на вывесках в торговых центрах и в переходах, в сети Интернет;

- заявитель также участвовал в выставках, в частности в «Международной выставке франшиз buubrand» в сентябре 2018;

- на стадии экспертизы заявки заявителем не был представлен социологический опрос ввиду того, что организация опроса потребителей является дорогостоящим мероприятием, однако, в связи с большой заинтересованностью заявителя в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака заявитель инициировал проведение социологического опроса и представляет его результаты с возражением;

- перед респондентами были поставлены следующие вопросы: «Определение наличия или отсутствия различительной способности у обозначения с точки зрения потребителя товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ», «Определение наличия или отсутствия восприятия обозначения как указывающего на свойства и назначение услуг, в частности услуг, предоставляемых предприятиями общественного питания, в том числе кафе, с точки зрения потребителя товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ»;

- результаты социологического исследования показали, что большинство респондентов (потребителей) считают, что тестируемое обозначение используется одной или разными, но связанными между собой компаниями; причем этот ответ повторялся, когда его задавали как относящегося к дате подачи заявки на товарный знак 31.10.2018 и к дате проведения опроса;

- большинство респондентов считает, что товары, с которыми ассоциируется обозначение «ONE PRICE COFFEE», – это кофе, чай или заменители кофе; однако, потребитель не смог определить с какими же конкретными свойствами товаров и назначением услуг, в частности, предоставляемых предприятиями общественного питания, в том числе кафе, связано данное обозначение;

- с точки зрения потребителя товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ обозначение по заявке № 2018747436 на дату подачи заявки и на дату подачи

возражения не воспринималось и не воспринимается как описательное для заявленных товаров и услуг;

- заявленное обозначение состоит из слов «ONE» (ОДИН), «PRICE» (ЦЕНА), «COFFEE» (КОФЕ), выполненных в латинице, при этом слово «ONE» расположено перпендикулярно по отношению к словам «PRICE» и «COFFEE» таким образом, что обозначение воспринимается как графический символ, что увеличивает его различительную способность;

- словосочетание «ONE PRICE COFFEE» не является устойчивым выражением и в силу своего семантического значения не может однозначно указывать на вид, свойства и назначения услуг;

- в заключении приведен неверный перевод заявленного обозначения («кофе по одной цене»), поскольку оно переводится как «один ценный кофе» (<https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=ru&text=ONE%20PRICE%20COFFEE>);

- слово «PRICE» характеризует кофе как продукт, указывает на то, что кофе является ценным, не характеризует действие – продажу кофе по одной цене;

- разный перевод одного и того же словосочетания приводит к совершенно разному смысловому толкованию обозначения;

- обратный перевод фразы «кофе по одной цене» на английский язык выглядит как «COFFE AT ONE PRICE», следовательно, словосочетание «ONE PRICE COFFEE» является фантазийным;

- дополнительную различительную способность обозначению придает оригинальное шрифтовое выполнение, которое явилось результатом исполнения договора заказа от 11 декабря 2017 г.;

- уже до даты подачи заявки на товарный знак сеть кофеен «ONE PRICE COFFEE» успешно развивалась;

- отличительной особенностью кофеен заявителя является выполнение всех кофеин в едином стиле;

- на дату подачи возражения на территории России функционирует более 42 кофеен, маркированных заявленным обозначением «ONE PRICE COFFEE».

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба об отмене оспариваемого решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения по заявке № 2018747436 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 35 и 43 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) заключение № 56-2020 от 29.05.2020 Лаборатории социологической экспертизы Федерального социологического центра Российской Академии наук (далее – Заключение ФНИСЦ РАН);

(2) копия решения Роспатента от 17.02.2020;

(3) архивные копии страниц сайта <https://onepricecoffee.com/>.

Дело заявки № 2018747436 содержит также дополнительные материалы, представленные заявителем, а именно:

(4) копия справки от 12.06.2020 о поступлении денежных средств по лицензионным договорам;

(5) копии счетов-фактур от 25.01.2017, от 22.08.2017;

(6) копии договоров от 21.12.2018 в отношении участия в выставках 25-27 марта 2019 г., 18-20 сентября 2019 г.;

(7) копии актов сверки за 2019 г., июль-декабрь 2018 г.;

(8) копия акта от 20.09.2019;

(9) фотоматериалы;

(10) буклет, листовка;

(11) распечатка сведений о заявителе из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

(12) копия лицензионного договора № 13 от 25.01.2018 между ООО «Ван Групп Компани» (лицензиар) и ООО «Азбука Ритейла» (лицензиат) с приложениями;

(13) копия лицензионного договора № 12 от 25.01.2018 между ООО «Ван Груп Компани» (лицензиар) и ООО «Федерер» (лицензиат) с приложениями;

(14) копия договора выполнения работ № 7 от 13.07.2018 между ООО «Ван Груп Компани» (заказчик) и ИП Иванюшкиным Г.А. (исполнитель) в отношении создания сайта <https://onepricescoffee.com>;

(15) скриншоты страниц сайта <https://onepricescoffee.com>, в том числе архивные копии страниц сайта от 01.09.2018;

(16) копия авторского договора заказа от 11.12.2017;

(17) копия договора субаренды № SO816 от 08.06.2018 между ПАО «Вымпел-Коммуникации» (арендатор) и ООО «Азбука Ритейла» (субарендатор);

(18) рабочая документация – архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Москва, Сокольническая площадь, д. 4, 2018 г., фотоматериалы;

(19) копия договора субаренды № 0040/18/ИП/Аг/СА-НД от 01.06.2018 между ИП Агаевым Э.Ш. (арендатор) и ООО «Азбука Ритейла» (субарендатор) с приложениями;

(20) рабочая документация - архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Москва, Ярцевская улица, 25А, 2018 г., фотоматериалы;

(21) копия договора аренды № А23/2018 от 31.08.2018 между ООО «Красногорск-Девелопмент» (арендодатель) и ООО «Азбука Ритейла» (арендатор);

(22) рабочая документация – архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 2, 2018 г., фотоматериалы;

(23) копия договора субаренды № 065-КДС-ФВ/2018 от 08.08.2018 между ООО «Аи Ти Ди Москва» (арендодатель) и ООО «Азбука Ритейла» (субарендатор);

(24) рабочая документация – архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Москва, Олимпийская деревня, д. 3 к. 1, 2018 г., фотоматериалы;

(25) копия договора субаренды № МТ-83 от 01.09.2018 между ООО «Заря» (арендатор) и ООО «Азбука Ритейла» (субарендатор), с приложением;

(26) рабочая документация – архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Москва, Хорошевское ш., д. 27, 2018 г., фотоматериалы;

(27) копия краткосрочного договора субаренды № 07/18 от 01.07.2018 между ООО «Заря» (арендодатель) и ООО «Азбука Ритейла» (субарендатор);

(28) рабочая документация - архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Москва, Пресненская наб., д. 2, 2018 г., фотоматериалы;

(29) копия договора аренды № 06/7CA/18 от 19.11.2018 между Региональной общественной организацией «Содействия развитию торгово-экономических связей с Республикой Беларусь» (арендодатель) и ООО «Азбука Ритейла» (арендатор) с приложением;

(30) фотоматериалы;

(31) копии договоров субаренды № 90пв от 27.09.2018 и от 20.11.2018 между ООО «Винтер» (арендатор) и ООО «Азбука Ритейла» (субарендатор) с приложением;

(32) рабочая документация – архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Москва, ул. Люблинская, вл. 112А, стр. 1, 2, 3, 2018 г., фотоматериалы;

(33) копия договора № 313-ПР от 30.05.2018 между ООО «Питер-Медиа» (исполнитель) и ООО «Азбука Ритейла» (заказчик);

(34) рабочая документация – архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 3;

(35) рабочая документация – архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Москва, Ленинградское ш., 16А, стр. 4, 2018 г., фотоматериалы;

(36) копия договора аренды № НН/18 от 01.12.2018 между ИП Шапкиным И.В. (арендодатель) и ООО «Федерер» (арендатор), фотоматериалы;

(37) копия договора субаренды № 54-КДС-АП/2019 от 15.03.2019 между ООО «Прайм менеджмент» (арендодатель) и ООО «Федерер» (субарендатор) с приложением;

(38) рабочая документация – архитектурно-планировочное решение «кофейный ONEPRICESOFFE», Москва, Ходынский б-р, 2018 г., фотоматериалы;

(39) копия договора субаренды № 59-62-33-00813/1 от 01.12.2018 между ООО «Управляющая компания ТРЦ «Гагаринский» (арендодатель) и ООО «Федерер» (арендатор);

(40) выдержка из рабочей документации – архитектурно-планировочного решения кофейни «ONEPRICESOFFE», Москва, ул. Вавилова, д. 3, 2019 г., фотоматериалы;

(41) выдержка из предварительного договора № TG 49/29-12-2018 от 29.12.2018 между ООО «Торговая Галерея» (арендодатель) и ООО «Федерер» (арендатор);

(42) выдержка из рабочей документации – архитектурно-планировочного решения кофейни «ONEPRICESOFFE», г. Пушкино, Красноармейское ш., вл. 105, 2019 г.;

(43) копия договора субаренды № 052-КДС-ЗП/2018 от 01.11.2018 между ООО «Прайм менеджмент» (арендодатель) и ООО «Федерер» (субарендатор);

(44) выдержка из рабочей документации – архитектурно-планировочного решения кафе «ONEPRICESOFFE»;

(45) копия проектной документации – дизайн-проект кофейни «ONEPRICESOFFE», Москва, проспект Мира, д. 146, 2018 г.;

(46) копия договора аренды № SLA-086-IL от 07.12.2018 между ООО «Жемчужная Плаза» (арендодатель) и ООО «Федерер» (арендатор);

(47) фотоматериалы.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 30.09.2020: «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 17.02.2020».

Согласно заключению коллегии, являющемуся неотъемлемой частью решения Роспатента от 30.09.2020, признан правомерным вывод о невозможности регистрации товарного знака по заявке № 2018747436, изложенный в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения.

В связи с несогласием заявителя с указанным решением Роспатента от 30.09.2020 им было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам, в котором испрашивалось признание решения Роспатента от 30.09.2020 недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-1047/2020 решение Роспатента от 30.09.2020 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 17.06.2020, против решения об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2018747436 признано не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть возражение, поступившее 17.06.2020, с учетом дополнительных доказательств, которые заявитель представил в суд. В частности, в суд заявителем представлены следующие материалы:

(48) копия лицензионного договора № 3 от 22.06.2018 между ООО «Ван Груп Компани» (лицензиар) и ООО «Благо» (лицензиат) с приложениями;

(49) копия лицензионного договора № 20/09/2018 от 20.09.2018 между ООО «Ван Груп Компани» (лицензиар) и ООО «Лориконт» (лицензиат);

(50) копия лицензионного договора № 6 от 01.10.2018 между ООО «Ван Груп Компани» (лицензиар) и ИП Урванцевой Н.Л. (лицензиат) с приложениями;

(51) копия лицензионного договора № 9 от 17.10.2018 между ООО «Ван Груп Компани» (лицензиар) и ИП Мужуго А.М. (лицензиат) с приложениями;

(52) копия лицензионного договора № 10 от 22.10.2018 между ООО «Ван Групп Компани» (лицензиар) и ИП Ильясовым А.В. (лицензиат) с приложениями;

(53) копия лицензионного договора № 11 от 23.10.2018 между ООО «Ван Групп Компани» (лицензиар) и ООО «Зёрна» (лицензиат) с приложениями;

(54) сведения об открытых кофейнях;

(55) пояснения № 02-2021 от 13.01.2021 в отношении Заключения ФНИСЦ РАН, предоставленные Лабораторией социологической экспертизы;

(56) экспертное заключение ассоциации промышленных дизайнеров от 12.04.2020 «по результатам визуального и сопоставительного анализа графического рисунка ONE PRICE COFFEE»;

(57) письменные пояснения заявителя от 28.04.2021 о квалификации заявленного обозначения как художественно-графической композиции;

(58) заключение Центра патентных судебных экспертиз «по результатам

**ONE
PRICE
COFFEE**

исследования различительной способности обозначения «**ONE PRICE COFFEE**» по заявке № 2018747436», 2021 г.

При повторном рассмотрении возражения заявителем представлены пояснения от 24.01.2022, в которых отмечается:

- оригинальность композиции заявленного обозначения, что подтверждается фактами регистрации на имя заявителя промышленных образцов (патенты на промышленные образцы №№ 122081 и 122083);

- отсутствие знания российскими потребителями грамматики английского языка, что подтверждается упомянутой в пояснениях судебной практикой;

- восприятие потребителями заявленного обозначения в качестве фантазийного, что подтверждается результатами социологического опроса;

- факт регистрации Роспатентом на имя заявителя товарного знака «**ONE PRICE COFFEE**», в котором заявленное обозначение занимает доминирующее положение;
- отсутствие охраноспособности у элемента «COFFEE» ввиду его указания на вид товара (кофе);
- возможность регистрации заявленного обозначения в отношении следующего перечня товаров и услуг:

30 – ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе];

35 – демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа товаров розничная или оптовая; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

43 – кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях;-услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

К дополнительным пояснениям приложены следующие материалы:

(59) распечатка сведений о патенте на промышленный образец № 122081;

(60) распечатка сведений о патенте на промышленный образец № 122083.

На заседании коллеги по рассмотрению возражения, состоявшемся 28.02.2022, заявителем представлены дополнительные материалы:

(61) справки о выручке, количестве кофеен;

(62) копии лицензионных договоров, счетов, платежных документов 2019-2021 гг.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (31.10.2018) поступления заявки № 2018747436 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о

государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявляемое на регистрацию обозначение «**ONE PRICE COFFEE**», согласно заявке № 2018747436, состоит из слов «ONE», «PRICE», «COFFEE», выполненных в латинице таким образом, что слова «PRICE», «COFFEE» расположены в две строки со смещением, а слово «ONE» расположено перпендикулярно к слову «PRICE».

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам (<https://translate.academic.ru/coffee/en/xx>), словесный элемент «COFFEE» обозначения по заявке № 2018747436 переводится с английского языка как «кофе» и является прямым указанием на товар 30 класса МКТУ «кофе», в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Заявитель в своих пояснениях от 24.01.2022 указал сокращенный перечень товаров и услуг, для которых, по его мнению, должна быть произведена регистрация заявленного обозначения.

Оценивая охраноспособность словесного элемента «COFFEE» в отношении сокращенного перечня товаров и услуг, коллегия установила, что он указывает на состав и свойства (кофейный вкус, аромат) товаров 30 класса МКТУ – «ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]», поэтому не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Для испрашиваемых к регистрации услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением и продажей кофе («демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация

выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа товаров розничная или оптовая; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»), и услуг 43 класса МКТУ, относящихся к услугам общественного питания («кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»), словесный элемент «COFFEE» также воспринимается как характеристика услуг, основанная на представлении потребителей об оказании услуг по продвижению и продаже, обеспечению кофе.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2021 по делу № СИП-1047/2020, в судебном заседании 15.12.2021 представитель заявителя пояснил суду, что готов внести изменения в заявленное на регистрацию спорное обозначение путем испрашивания его регистрации с указанием словесного элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого (страница 26 решения).

Поскольку при повторном рассмотрении возражения заявитель согласился с отсутствием охраноспособности элемента «COFFEE» для сокращенного перечня товаров и услуг, что следует из пояснений от 24.01.2022, коллегия проводит анализ возможности регистрации заявленного обозначения в отношении перечисленных товаров и услуг с указанием элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого.

Элемент «ONE PRICE», включенный в состав заявленного обозначения, представляет собой словосочетание со значением «единая цена», «с единой (одинаковой) ценой» (см. Англо-русский экономический словарь, Большой англо-русский и русско-английский словарь, Универсальный англо-русский словарь, Новый англо-русский словарь, Англо-русский словарь по экономике и финансам, Англо-

русский словарь нормативно-технической терминологии, размещенные на портале https://translate.academic.ru/ONE_PRICE/xx/ru/).

Данное словосочетание является устойчивым, широко используется в сфере продвижения товаров (например, «one-price store» – магазин единой цены, «one-price policy» – политика единой цены), а именно, в области деятельности, связанной с оказанием испрашиваемых услуг: «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа товаров розничная или оптовая; продвижение продаж для третьих лиц; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». Поскольку услуги «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» неразрывно связаны с реализацией товаров, то для этих услуг устойчивое словосочетание «ONE PRICE», используемое в сфере продвижения товаров, является указанием на их свойства, поскольку информирует о применении при продвижении товаров политики одной цены.

Разделение словесных элементов обозначения на части «ONE PRICE» и «COFFEE» обусловлено визуальным исполнением обозначения, а также смысловой самостоятельностью и целостностью каждой из указанных частей.

Таким образом, для услуг 35 и 43 классов МКТУ испрашиваемого перечня следует констатировать, что заявленное обозначение состоит полностью из неохраемых элементов. В то же время для товаров 30 класса МКТУ словосочетание «ONE PRICE» является ассоциативным и прямо не указывает на какие-либо конкретные характеристики товаров.

Что касается вывода о неохраноспособности всех слов заявляемого обозначения по отношению к услугам 35 и 43 классов МКТУ, то заявителем обращено внимание на представленное в суд экспертное заключение (56), содержащее результаты исследования относительно визуального восприятия обозначения «ONE PRICE COFFEE», подготовленное экспертной группой Ассоциации промышленных дизайнеров.

Коллегия учитывает, что слова «ONE», «PRICE», «COFFEE» выполнены в заявленном обозначении оригинальным образом: расположены в две строки, причем слово «ONE» выделено более мелким шрифтом, повернуто относительно горизонта. Все слова имеют такой размер, что имеется целостность их восприятия как единой композиции взаимосвязанных элементов.

Таким образом, следует согласиться с заявителем о возможности восприятия заявленного обозначения, регистрируемого для услуг 35 и 43 классов МКТУ, в качестве комбинации неохранных элементов, дающей качественно новый уровень восприятия.

Кроме того, коллегией принят во внимание факт регистрации на имя заявителя



товарного знака «ONE PRICE COFFEE» по свидетельству № 806994 в отношении услуг 43 класса МКТУ – «кафе; кафетерии», а также промышленных образов



« (59) и « (60), включающих спорное обозначение.

Таким образом, в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ коллегия считает обоснованным применение положений подпункта 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о возможности регистрации заявленного обозначения для этих услуг в целом как комбинации, обладающей различительной способностью.

При этом коллегия поясняет, что подпункт 2 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применим по отношению к товарам 30 класса МКТУ, поскольку гипотеза рассматриваемой нормы ограничивает круг случаев для ее применения ситуациями, при которых обозначение в целом состоит только из неохраямемых элементов.

В данном случае для товаров 30 класса МКТУ отсутствие охраноспособности установлено только по отношению к слову «COFFEE».

В отношении материалов, представленных в защиту регистрации заявленного обозначения как приобретшего различительную способность в результате его использования заявителем, коллегия отмечает следующее.

Свою деятельность ООО «Ван Груп Компани», Москва, осуществляет с 25.05.2018. Основным видом деятельности заявителя является деятельность ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Данный вид деятельности относится к деятельности предприятий общественного питания.

Согласно ГОСТ 30389-2013, под предприятием общественного питания понимается имущественный комплекс, используемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для оказания услуг общественного питания, в том числе изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг.

В материалы дела представлены лицензионные договоры заявителя с иными лицами, по которым им предоставлено право использования секретов производства «ONEPRICE COFFEE» и фирменного логотипа/знака для организации предприятий общественного питания – кофеен.

Коллегией принята во внимание специфика услуг заявителя, заключающаяся в тесной связи реализации товаров с услугами общественного питания, что следует из упомянутого ГОСТ 30389-2013. Также коллегия учитывает возможность упаковывания товаров в потребительскую упаковку на предприятии торговли с одновременным или предварительным установлением массы или объема товаров, в том числе путем нарезки, и нанесением маркировки (информации об изготовителе, сроке годности и пр.), установленной законодательством (пункт 125 ГОСТ Р 51303-2013).

С учетом изложенного оказание услуг заявителем соотносится с испрашиваемыми услугами 35 и 43 классов МКТУ. Действия по розливу и последующей продаже кофе и иных напитков в стаканчики, маркированные заявленным обозначением, является использованием обозначения при оказании услуг, но не квалифицируются коллегией как использование обозначения в качестве средства индивидуализации товара, поскольку не соблюдаются требования о нанесении на упаковку товара маркировки, установленной законодательством (см., например, пункт 5.4 4 ГОСТ 32775-2014, пункт 4.4 ГОСТ 34550-2019 и др.). Иными словами, деятельность кофеен не подтверждает приобретение различительной способности обозначения по отношению к товарам, реализуемым в таких кофейнях.

Вместе с тем в данном случае коллегия считает установленные обстоятельства не влияющими на вывод в части объема возможной правовой охраны заявленного обозначения ввиду следующего.

Слово «COFFEE», как указывалось выше, является определенным видом товара, указывает на свойства испрашиваемых товаров «ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]» (вкус, аромат), следовательно, данное слово широко используется иными участниками рынка, осуществляющими деятельность в данной сфере.

Исходя из основного свойства товарного знака – способности индивидуализировать товары конкретного лица, приобретение различительной способности не может быть установлено по отношению к элементам, которые необходимы для применения другими участниками рынка.



Как видно из композиции заявленного обозначения «**ONE PRICE COFFEE**», слово «**COFFEE**» размещено в нижней части обозначения, занимает не более 50 % площади обозначения, в связи с чем не является доминирующим элементом. При таких обстоятельствах на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанный элемент может быть включен в товарный знак, регистрируемый в отношении товаров 30 класса МКТУ, как неохраняемый элемент, что, как следует из пояснений от 24.01.2022 соответствует ожиданиям заявителя.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2020, отменить решение Роспатента от 17.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018747436.