

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, поданное Индивидуальным предпринимателем Богаловой Наилёй Имрановной, Республика Татарстан, город Казань, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020753692, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2020753692, поданной 29.09.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2020753692 заявлено



комбинированное обозначение « », состоящее из словесных

элементов «BALI ISLAND», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и «COFFEE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изображения пальм на фоне заката.

Роспатентом 07.10.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020753692. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесный элемент «COFFEE» является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «BALI» (Bali в переводе с английского - остров Бали - это остров в Малайском архипелаге, в составе одноимённой провинции Индонезии. См. Интернет <https://www.maldives.ru/indonesia/info/about>; <https://tonkosti.ru/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B8>), который представляет собой географическое название, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BALI», способен порождать в сознании потребителя ложное представление об определенном месте происхождения и производстве товаров 30, 32 классов МКТУ, или о местонахождении производителя, так как в качестве адреса заявителя, по данной заявке, указана Республика Татарстан, город Казань, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кофе представляет собой тропическое растение, из семян которого готовится особый напиток, и оптимальным местом произрастания которого считается «кофейный пояс Земли» – так называют зону от ~ 10° северной и до 10° южной широты, в которую входит остров Бали. Основываясь на общих представлениях о возможных местах произрастания кофе и на том, что Индонезия является одним из главных поставщиков данного продукта, а на острове Бали располагаются обширные плантации кофе, можно сделать вывод о том, что

заявленное обозначение со словесным элементом “BALI” будет вызывать у потребителя представление об определенном месте происхождения товаров, что в контексте заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение (см. Интернет: <https://letstab.ru/indonesia-bali>; <https://www.atorus.ru/news/presscentre/new/47299.html>; <https://www.bali-gid.com/dostoprimechatelnosti/kofejnye-plantatsii>; <http://bali-divers.ru/services/kofe-ostrova-bali>; <https://nivona.ru/blogs/news/regiony-proizrastaniya>). Кроме того, кофейные плантации на острове Бали включены в экскурсионные и туристические программы (<https://guruturizma.ru/26-luchshix-ekskursij-na-bali/>; <https://experience.tripster.ru/experience/20635/>; <https://baliostrov.ru/ekskursii/kofejnye-plantacii-s-tria-coffee-plantation-na-bali.html>).

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 и 32 классов МКТУ на основании несоответствия требованиям пункта 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.01.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.10.2021, аргументируя его следующими доводами:

В оспариваемом решении приведена информация, размещенная в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” относительно острова Бали и кофейных зерен, считаем необходимым обратить внимание на то обстоятельство, что в ходе анализа обозначенных ссылок было установлено, что часть ссылок не являются доступными, в них отсутствует какая-либо информация; часть ссылок содержит в себе статьи в целом на тему районов Индонезии: острова Ява, Суматра, Сулавеси, Флорес, без указания где конкретно растет тропическое растение; оставшиеся статьи посвящены тому, чем можно заняться в Индонезии туристам (содержат различные туристические, экскурсионные программы).

Заявитель прежде всего обращает внимание на то, что остров Бали является популярным курортом, местом дайвинга, в связи с чем ассоциируется у российских потребителей с экзотикой, туризмом и отдыхом, но не с местом производства кофе. Таким образом, между обозначением ИП Богаповой Н.И. и фактическим местом

производства товаров для потребителя продукции 30 и 32 класса МКТУ отсутствует прямая и устойчивая ассоциативная связь; данный вывод исключает возможность введения потребителя в заблуждение при использовании товарного знака. Аналогичной позиции придерживается и Суд по интеллектуальным правам в актуальной судебной практике, в частности: Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2021 по делу №СИП-762/2021 (Окинава); от 26.07.2021 по делу №СИП-140/2021 (Москва Сити); от 15 мая 2019 года по заявке №2017738049 (Гавайи); от 13 августа 2018 года по заявке №2016739384 (Chicago); от 21 мая 2018 года по заявке №2015722508 (NEW YORK PIZZA).

Кроме того, заявитель ссылается на регистрационную практику Роспатента с включением словесного элемента BALI в состав товарных знаков по свидетельствам №552463, 737812, 433537, 681882, 490923, 505604, 50560.

Проанализировав правовую охрану иных товарных знаков со словесным элементом “Бали” заявитель рассчитывал на аналогичный подход и при регистрации спорного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.10.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020753692 для всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие документы:

(1) - решение об отказе в государственной регистрации товарного знака от 07.10.2021;

(2) - Выписка ЕГРИП на Богапову Наилу Имрановну.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.02.2022, были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие государственной регистрации заявленного обозначения. В частности указано, что словесный элемент «COFFEE» является ложным и способным вводить в заблуждение потребителей относительно вида и свойств товаров, не являющихся кофе, ввиду чего обозначение по заявке №2020753692 не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (29.09.2020) поступления заявки № 2020753692 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 символами и 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 1¹ 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 соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2020753692 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из словесных элементов «BALI ISLAND», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, слова «COFFEE», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изображения пальм на фоне заката. Охрана обозначению по заявке № 2020753692 испрашивается в желтом, оранжевом, белом, зеленом, розовом, коричневом цветовых сочетаниях в отношении следующего перечня товаров:

30 - ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные.

32 - напитки со вкусом кофе безалкогольные.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Согласно общедоступным словарно-справочным источникам (<https://translate.academic.ru/coffee/en/xx>) словесный элемент "COFFEE" обозначения по заявке №2020753692 переводится с английского языка как "кофе" и является прямым указанием на товар 30 класса МКТУ "кофе", в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Оценивая охраноспособность словесного элемента "COFFEE" в отношении остального перечня товаров 30, 32 классов МКТУ, коллегия установила, что он указывает на вид, состав и свойства товаров 30 класса МКТУ "ароматизаторы кофейные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные" и товаров 32 класса МКТУ «напитки со вкусом кофе безалкогольные», поэтому не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. При этом следует согласиться с доводом заявителя о том, что слово "COFFEE" переводится не только как существительное «КОФЕ», но и как прилагательное

«КОФЕЙНЫЙ», поэтому может указывать как на вид товара, так и на его свойства (вкус, запах, тонизирующие свойства).

Слово «BALI» в переводе с английского языка на русский представляет собой название острова в Индонезии, в группе Малых Зондских островов. Площадь 5616 кв.км. Вдоль северной окраины – цепь потухших и действующих вулканов. К югу от нее расположена плодородная аюльвиальная равнина. В горах – листопадно-вечнозеленые леса; равнины распаханы под посевы риса, кукурузы, кофе, какао и др. Бали - старинный центр индонезийской и индустриальной культуры (см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах. Том 4. Москва «Терра». 2006. стр. 508). В отношении описания к слову «Балийцы» содержится заметка «народ в Индонезии.. Выращивают также суходольный рис, кукурузу, бобовые, чай, кофе, табак, овощи, фрукты, специи» (см. там же стр. 509).

Таким образом, слово «BALI» представляет собой географическое наименование, известное, в том числе, как субэкваториальный регион с благоприятными климатическими условиями для произрастания кофейного дерева, а также о традиционном выращивании местным населением острова «Балийцами» кофейных деревьев. Данное восприятие усиливается благодаря присутствию в обозначении словесного элемента «ISLAND», который в переводе с английского языка на русский означает «остров» (см.<https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%island>). Слово ISLAND уточняет слово «BALI», композиционно связано с ним, так как образуют единый элемент



«», что позволяет утверждать о восприятии слов «BALI ISLAND» именно в качестве названия острова Бали.

В отношении ссылок на Интернет-страницы, коллегия отмечает следующее.

Часть указанных в оспариваемом решении ссылок действительно не подлежит проверке, так как информация на них удалена (<https://letstab.ru/indonesia-bali>; <https://www.atorus.ru/news/presscentre/new/47299.html>; <https://experience.tripster.ru/expe>

[rience/20635/; https://baliostrov.ru/ekskursii/kofejnye-plantacii-satria-coffee-plantation-na-bali.html](https://baliostrov.ru/ekskursii/kofejnye-plantacii-satria-coffee-plantation-na-bali.html)).

Другая часть ссылок содержит информацию о кофейных плантациях острова Бали, при этом не подлежит проверке срок размещения соответствующей информации, ее присутствие в сети интернет на дату приоритета заявленного обозначения (<https://www.bali-gid.com/dostoprimechatelnosti/kofejnye-plantatsii>; <http://bali-divers.ru/services/kofe-ostrova-bali>; <https://nivona.ru/blogs/news/regiony-proizrastaniya>).

При этом во всех приведенных ресурсах содержится информация о традиционном месте произрастания кофе на территории острова Бали, а также о том, что Индонезия наравне с Бразилией является лидером кофейного мирового рынка.

Учитывая изложенные выше энциклопедические сведения и информацию, полученную из свободных источников сети Интернет, следует сделать вывод об известности российскому потребителю географического наименования «BALI ISLAND» именно как места производства кофейных зерен, следовательно, способен восприниматься как место производства товаров 30, 32 классов МКТУ перечня заявки №2020753692, представляющих собой кофе и кофейные напитки, поэтому не соответствует требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Согласно абзацу 2 пункта 2.6 Руководства по экспертизе товарных знаков Европейского союза (далее – Руководство ЕС) обозначения, которые могут использоваться в качестве указания на место происхождения товара, должны оставаться свободными для использования в общественных интересах.

Право на использование названия острова «BALI ISLAND» должно оставаться свободным, так как у любого лица может возникнуть необходимость использовать в хозяйственном обороте обозначения, которые описывают товар, служит указанием на место его производства или сбыта, а также место нахождения производителя. Такое обозначение не может принадлежать какому-либо одному лицу и, следовательно, выполнять индивидуализирующую функцию товаров и услуг одного

лица, то есть является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя, относительно практики регистрации слова «Бали» в составе товарных знаков, следует отметить следующее. Коллегия отмечает, что каждое обозначение уникально и возможность его регистрации рассматривается индивидуально. Приведенные в пример регистрации товарных знаков по свидетельствам №№№552463, 737812, 433537, 681882, 490923, 505604, 50560 произведены в отношении иных товаров и услуг, нежели кофе и кофейные напитки, поэтому правовую ситуацию при регистрации этих обозначений нельзя признать идентичной рассматриваемой. Таким образом, большинство представленных заявителем примеров регистраций товарных знаков вообще не относится к рассматриваемому случаю.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку заявитель Индивидуальный предприниматель Богапова Наиля Имрановна находится в России, Республика Татарстан, город Казань, а не в Индонезии, доводы экспертизы о том, что словесные элементы рассматриваемого обозначения «BALI ISLAND» способны ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения производителя товаров, следует признать правомерными.

Коллегия отмечает также, что заявителем не проиллюстрирована географическая мотивированность выбора обозначения, вызывающего однозначные ассоциации с определенным происхождением товаров (например, в случае расположения завода по изготовлению товаров на острове Бали).

Таким образом, заявленное обозначение способно порождать в сознании потребителя представление о месте нахождения изготовителя товаров, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является вводящим в заблуждение относительно местонахождения производителя товаров, следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается способности словесного элемента «COFFEE» вводить потребителя в заблуждение относительно свойств заявленных товаров «заменители кофе; заменители кофе растительные» и быть ложным относительно вида этих товаров, то коллегия отмечает, что заменители кофе не являются кофе, представляют собой другой вид товара (цикорий, желудевый кофе, гуарана, топинамбур), которые не содержат кофе в своем составе, имеют иной вкус, запах и цвет, поэтому отличаются по свойствам от кофе и кофейных напитков. С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом является ложным относительно вида следующих товаров 30 класса МКТУ «заменители кофе; заменители кофе растительные», а также о способным вводить потребителя в заблуждение относительно свойств этих товаров (так как они не содержат кофе в своем составе), следовательно, не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о необходимости учета практики решений Суда по интеллектуальным правам, приведенных в пример заявителем в тексте возражения, то коллегия отмечает, что прецедент не является источником права в Российской Федерации, а потому решение по данному делу принято с учетом действующих норм материального права, препятствующих регистрации обозначения по заявке №2020753692.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.01.2022, изменить решение Роспатента от 07.10.2021 и отказать в государственной

регистрации товарного знака по заявке №2020753692 с учетом дополнительных оснований.