

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 04.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРРЕФАКТО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717739, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2021717739 подано на регистрацию 26.03.2021 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «Торрефакто», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом было принято решение от 12.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021717739 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, как несоответствующее требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку словесный элемент «Торрефакто» (транслитерация от «Torrefacto» - представляет собой процесс обжарки кофе и технологию обжарки кофейных зерен с добавлением сахарного песка. В результате такой обжарки происходит карамелизация зерен и они приобретают глянцевый вид. Торрефакто относится к конкретному процессу обжарки кофейных зерен, распространенному в Испании, Парагвае, Португалии, Мексике, Коста-Рике, Уругвае и Аргентине. Процесс включает в себя добавление определенного количества сахара во время обжарки, чтобы глазировать бобы. Данный факт подтверждается и переводом указанного словесного элемента с испанского языка как «поджаренный с сахаром», см. <https://translate.yandex.ru/>; и др.), который в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ (кофе) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и/или свойство.

Данный вывод экспертизы подтверждается как поисковыми запросами в поисковиках Google и Yandex (<https://diccionario.ru/perevod/torrefacto>; см. Enciclopedia Universal. 2012.; Diccionario de la lengua española. 2015, ; Dicionário da Língua Portuguesa. 2012; https://gufo.me/dict/esru_full/torrefacto; <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/spanish-english/torrefacto>; <https://olla.kiev.ua/blog/chto-takoe-torrefakto/>; <https://www.contextualdictionary.ru/>; <https://es-ru-big-dict.slovaronline.com/70741-torrefacto>; <https://zen.yandex.ru/media/id/5b0f9aff51aa4d22fb3e05a2/tehnologiiia-torrefacto-5f760a627f726b6a39993fde>; <https://www.hmong.press/wiki/Torrefacto>; <https://ruscoffee.ru/company/news/5830.html>; <https://www.torrefacto.ru/blog/torrefacto-roasting/>; <https://www.bestru.ru/help/show/7833/> и др.), так и сложившейся практикой при рассмотрении обозначений, включающих словесный элемент «torrefacto» (св-во № 570945 см. См. на сайте ФИПС Открытые реестры в разделе Информационные

ресурсы, www1.fips.ru).

В отношении остальной части заявленных товаров 30 класса МКТУ указанный элемент, и, соответственно, обозначение в целом способно ввести в заблуждение относительно вида и/или свойства, и, следовательно, не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.08.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ приведенных в решении Роспатента ссылок на Интернет ресурсы показал, что данная информация размещена исключительно на сайте <https://www.hmong.press/wiki/Torrefacto>;

- следует отметить, что как информация, так и Интернет ресурс, содержащиеся в решении Роспатента, не могут быть признаны надлежащим доказательством отсутствия различительной способности у словесного обозначения «Торрефакто»;

- так, сайт <https://www.hmong.press/wiki/Torrefacto> является частным сайтом, который, по сути, представляет собой новостной информационный блог;

- необходимо отметить, что вышеуказанная страница сайта не содержит дату её размещения. В этой связи данная информация не соотносится с датой приоритета заявленного обозначения и не может свидетельствовать об отсутствии у него различительной способности;

- заявитель отмечает, что словесный элемент «Торрефакто» может быть переведен с испанского языка как «жареный». Вместе с тем необходимо отметить, что в рассматриваемом случае нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних российских потребителей товаров 30 класса МКТУ. При этом, учитывая, что в силу статьи 1479 Кодекса действие исключительного права на товарный знак распространяется на территорию Российской Федерации, средним потребителем в целях определения описательности обозначения является потребитель в Российской Федерации;

- испанский язык не является распространенным языком, которым владеет рядовой российский потребитель. В этой связи для формирования семантического

значения словесного элемента «Торрефакто» рядовому российскому потребителю товаров 30 класса МКТУ необходимо обратиться к различным техническим средствам;

- словесный элемент «Торрефакто» будет восприниматься рядовым российским потребителем в отношении товаров 30 класса МКТУ как фантазийный;

- указанные в решении Роспатента ссылки на иностранные источники информации не могут свидетельствовать об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ на территории Российской Федерации;

- необходимо отметить, что единственными указанными в решении Роспатента источниками информации, которые содержат сведения об обозначении «Торрефакто» до даты приоритета заявленного обозначения, являются сайты <https://zen.yandex.ru/media/id/5b0f9aff51aa4d22fb3e05a2/tehnologiiia-torrefacto-5f760a627f726b6a39993fde>; <https://ruscoffee.ru/company/news/5830.html>; <https://www.torrefacto.ru/blog/torrefacto-roasting/>; <https://www.bestru.ru/help/show/7833/>;

- вместе с тем, данные источники информации также не являются надлежащими доказательствами отсутствия различительной способности у заявленного словесного обозначения;

- указанные источники информации, полученные посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, представляют собой Интернет-блоги, а также электронную доску объявлений;

- также следует отметить, что указанная в обжалуемом решении ссылка на сайт <https://zen.yandex.ru/media/id/5b0f9aff51aa4d22fb3e05a2/tehnologiiia-torrefacto-5f760a627f726b6a39993fde>, является маркетинговой статьей о товарах 30 класса МКТУ заявителя, а ссылка <https://www.torrefacto.ru/blog/torrefacto-roasting/> является сайтом заявителя;

- в отношении ссылки в решении Роспатента на установление административной практики, в частности указание на то, что в ранее зарегистрированном товарном знаке по свидетельству №570945 словесный элемент «Torrefacto» был исключен из самостоятельной правовой охраны, необходимо

отметить то, что изложенный мотив противоречит сложившемуся в правоприменительной практике подходу, согласно которому ссылки на обстоятельства государственной регистрации или оспаривания предоставления правовой охраны в отношении иных обозначений не могут быть приняты во внимание, поскольку при регистрации товарных знаков, а также при рассмотрении административных споров охраноспособность каждого обозначения должна оцениваться с учетом обстоятельств конкретного дела;

- сам по себе факт наличия записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации о произведенной регистрации товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента не может свидетельствовать об отсутствии различительной способности у заявленного обозначения;

- принимая во внимание то, что заявленное словесное обозначение «Торрефакто» по заявке №2021717739 не носит описательного характера в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, выводы обжалуемого решения Роспатента в части противоречия вышеуказанного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса также являются необоснованными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021717739 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве подтверждения вышеизложенному к возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Роспатента от 12 мая 2022 года в 1 экз.;
2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Заявителя в 1 экз.;
3. Счета-фактуры;
4. Договоры поставок продукции;
5. Акты на получение услуг;
6. Распечатки из Интернета.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (26.03.2021) поступления заявки на 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 государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

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

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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или 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.

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

Для того чтобы понять соответствует ли обозначение требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необходимо учитывать семантику товарного знака и те виды товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана.

Заявленное словесное обозначение «Торрефакто» по заявке №2021717739 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение состоит из словесного элемента «Торрефакто», который является транслитерацией испанского слова «Torrefacto», который в переводе с испанского языка означает «поджаренный с сахаром (о кофе)», см. Интернет, словари, <https://diccionario.ru>, Большой испанско-русский словарь, то есть данный словесный элемент используется только в отношении кофе.

Кроме того, из информационных ресурсов сети Интернет выявлено, что «Торрефакто» («Torrefacto») — обжарка кофе, распространённая в Испании, а также во Франции, Португалии, Мексике, Коста-Рике, Боливии и Аргентине. Её особенность в том, что на последнем этапе обжаривания к зерну добавляют сахар — 15% от веса зелёного зерна. Температура в ростере в это время составляет примерно 200°C. Сахар карамелизируется и покрывает зёрна глянцевой плёнкой. Получаются очень тёмные, почти чёрные, блестящие зёрна, напиток из которых будет плотным, терпким и горьким, со вкусом жжёного сахара и углей, см. <https://dic.academic.ru>, Enciclopedia Universal.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что обозначение «Торрефакто» способно восприниматься потребителями как определенный вид кофе. Из представленных материалов возражения также следует, что заявитель использует данное обозначение для маркировки товаров, являющихся кофе.

Таким образом, для товаров 30 класса МКТУ «кофе, заменители кофе», которые представляют собой товары, относящиеся кофе, обозначение «Торрефакто» является описательным, указывает на вид, свойства и назначение товаров.

Кроме того, коллегией был выявлен сайт <https://www.torrefacto.ru/>, на котором предлагаются услуги по обжарке и помолу свежееобжаренного кофе, а также услуги по доставке данного кофе. Данный сайт содержит информацию об ином производителе товара «Torrefacto», а именно ООО «Торрефакто», 119590, Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 4. Кроме того, в решении Роспатента указаны ссылки (<https://zen.yandex.ru/media/id/5b0f9aff51aa4d22fb3e05a2/tehnologiiia-torrefacto-5f760a627f726b6a39993fde>, <https://ruscoffee.ru/company/news/5830.html>; <https://www.bestru.ru/help/show/7833/>), которые также содержат информацию о таком способе обжарки как «Торрефакто» («Torrefacto»).

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «Торрефакто» не обладает различительной способностью в отношении вышеперечисленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку носит описательный характер, указывает на их вид, свойства и назначение, а также используется иными производителями при маркировке товаров, связанных с их продажей и рекламой, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Для приобретения различительной способности обозначением «Торрефакто» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 26.03.2021 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж товаров, маркированных заявленным обозначением; о территории реализации товаров, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов. Таких сведений, вниманию коллегии, представлено не было.

Представленные материалы (3-6) имеют дату более позднюю, чем дата поступления заявки №2021717739, сведения о наличии сайта заявителя не доказывают введение в гражданский оборот товаров под обозначением «Торрефакто».

Коллегия отмечает, предоставление исключительного права на обозначение одному лицу, заявителю, наделяет его необоснованным преимуществом и ущемляет права других участников рынка.

Относительно остальной части заявленных товаров 30 класса МКТУ «чай, какао и рис, макароны и лапша; тапиока (маниока) и саго; мука и продукты зерновые; хлеб, выпечка и изделия кондитерские; шоколад; мороженое, сорбет и другие продукты из съедобного льда; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, порошки пекарные; соль, специи, консервированные травы; уксус, соусы, приправы; лед для охлаждения» коллегия отмечает, что словесный элемент «Торрефакто» в отношении товаров, которые представляют собой продукты, не относящиеся к товару «кофе» носит фантазийный характер ввиду неправдоподобных ассоциаций связанных с семантикой заявленного обозначения, в связи с чем, абсолютное большинство потребителей, обладающих определенным жизненным опытом, не способно поверить в то, что обозначение «Торрефакто» указывает на вид, свойства и назначение вышеприведенных товаров и услуг.

Таким образом, в отношении вышеперечисленных части товаров 30 класса МКТУ, заявленное обозначение соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса и в отношении них может быть предоставлена правовая охрана заявленному обозначению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2022, отменить решение Роспатента от 12.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021717739.