

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГОС», (далее – заявитель), Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, территория Промышленная Площадка Союз, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023762784, при этом установила следующее.

Заявка №2023762784 на регистрацию словесного обозначения
Кофе по-казански
« » была подана на имя заявителя 13.07.2023 в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 05.07.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023762784 в отношении всех заявленных товаров и услуг ввиду несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение состоит из словосочетания «Кофе по-казански», где «кофе» - зерна тропического растения -

кофейного дерева, а также напиток, приготовляемый из этих зерен, изжаренных и размолотых (см., например, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/842398>); «по-казански», в котором: «по» - предлог, с прилагательным, а также наречием, оканчивающимся на «и», образует сочетание в значении: таким-то образом, способом или подобно тому-то (пишется обычно через черточку); «казански» - прилагательное, образованное от слова «казанский» («казанский» - прилагательное от слова «Казань» - столица Татарстана, город основан в XIII в. при впадении в Волгу р. Казанки) (см., например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/по>; <https://kartaslov.ru/значение-слова/казанский>; https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2088/Казань), которое не обладает различительной способностью, поскольку характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на их вид, свойства и назначение, в связи с чем является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, был сделан вывод, что поскольку заявленное обозначение состоит только из неохраняемых элементов, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.09.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «Кофе по-казански» указывает на отдельно взятый уникальный бодрящий напиток на основе кофе, который не имеет отношения к общепринятому делению кофе в «кофейной гамме» (капучино, эспрессо, американо и так далее);

- отдельно взятый уникальный бодрящий напиток, о котором говорит заявитель является изобретением по патенту, номер которому еще не присвоен: «Способ ароматизации напитка на основе зерен кофе и напиток на основе меда и зерен кофе»;

- изобретение является способом приготовления НАПИТКА на основе меда и зерен кофе. Единственный автор и правообладатель патента на изобретение, Волков Сергей Алексеевич (генеральным директор и собственник ООО «ГОС») разработал уникальную рецептуру для напитка, основываясь на многовековых традициях чаепития татарского народа и традиционном бразильском напитке – кофе.

Изучив материалы дела, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (13.07.2023) заявки № 2023762784 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры и линии.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые 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.

Кофе по-казански

Заявленное обозначение « » по заявке №2023762784 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Согласно пункту 1.2. Информационной справки¹ оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовым, средним потребителем соответствующего товара в Российской Федерации – адресатом товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак или испрашивается регистрация товарного знака.

При рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на

¹ Информационная справка, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации. Утверждена постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

При этом представленные доказательства относимы, если на основании них возможно установить имеющиеся или вероятные ассоциативные связи именно той группы потребителей, которым адресованы товары, для которых обозначение заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Так, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам дел № СИП-546/2014 и СИП-547/2014 было обращено внимание на то, что в отношении товара «коктейли» адресную группу потребителей составляют конечные покупатели – лица, которые приобретают коктейли. В связи с этим отмечено, что доказательства, относящиеся к обоснованию ассоциативных связей, возникающих лишь у барменов – лиц, продающих коктейли, сами по себе ассоциативные связи адресной группы потребителей подтверждать не могут (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014 и от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014).

Согласно пункту 1.3. вышеупомянутой информационной справки оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров, однородных им, или любых товаров.

Товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (пункт 1 статьи 1477 ГК РФ). При этом свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

Одно и то же обозначение способно в глазах потребителей вызывать различные ассоциации в отношении разных товаров. Например, в пункте 3 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от

23.03.2001 № 39 (далее – Рекомендации № 39), отмечено, что одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других – ложным, в отношении третьих – фантазийным.

В связи с этим при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента, принятых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, учитываются имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждым товаром, для которого предоставлена или испрашивается правовая охрана спорного обозначения.

Аналогичная правовая позиция высказана в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.02.2014 по делу № СИП-75/2013, от 27.07.2015 по делу № СИП-31/2015, от 04.09.2015 по делу № СИП-140/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.01.2016 № 300-ЭС15-17544 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано).

Коллегия отмечает, что словесные элементы «Кофе по-казански» не являются устойчивым словосочетанием (в отличии, например, от «Шапка Мономаха»), которое должно анализироваться без соответствующего разделения. Таким образом, коллегия исходит из анализа семантической составляющей каждого словесного элемента в отдельности.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет словарь <https://dic.academic.ru> Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940.) слово «кофе» имеет значения: 1) зерна тропического растения - кофейного дерева. Кофе в зернах. Молотый кофе. Жареный кофе. 2) Напиток, приготовляемый из этих зерен, изжаренных и размолотых. Пить кофе. Кофе мокко. Черный кофе (без сливок). Кофе по-варшавски. «Потом свой кофе выпивал.» Пушкин. 3) Суррогат этого продукта. Солодовый кофе. Ячменный кофе. Кофе из винных ягод.

Слова «по-казански» в котором: «по» - предлог, с прилагательным, а также наречием, оканчивающимся на «и», образует сочетание в значении: таким-то образом, способом или подобно тому-то (пишется обычно через черточку);

«казански» - прилагательное, образованное от слова «казанский» («казанский» - прилагательное от слова «Казань» - столица Татарстана, город основан в XIII в. при впадении в Волгу р. Казанки) (см., например, <https://kartaslov.ru/значение-слова/по;> <https://kartaslov.ru/значение-слова/казанский;> https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/2088/Казань).

Из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что слова «кофе показански» будут восприняты потребителем в значении «кофе (напиток) приготовленный в Казани» .

Как указано выше, восприятие заявленного обозначения потребителем следует исследовать в отношении конкретных товаров и услуг, для которых испрашивается охрана.

Испрашиваемые товары 30 класса МКТУ *«ароматизаторы кофейные; капсулы кофейные, заполненные; кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»* представляют собой либо непосредственно сам кофе, либо продукты, в состав которых входит кофе.

В отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; маркетинг; менеджмент; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг/предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая; продажа розничная; продвижение продаж для третьих лиц; реклама; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* следует отметить, что они

относятся к услугам продвижения и реализации товаров.

Услуги 37 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приготовлению напитков; услуги столовых»*, являются услугами в сфере общепита. Вышеуказанные услуги 35 и 43 классов МКТУ неразрывно связаны с таким товаром как «кофе», оказываются в отношении данного продукта.

Учитывая вышеприведенные семантические значения слов по отношению к испрашиваемым товарам и услугам, можно сделать вывод о том, что данные слова носят описательный характер. Так, в качестве маркировки товаров / услуг слова «Кофе по-казански» способно восприниматься как указание на конкретный продукт и место его приготовления, прямо указывает на их вид, свойства и назначение, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В своем возражении заявитель указывает на уникальность продукта, для которого планируется использование маркировки «Кофе по-казански» и что генеральный директор ООО «ГОС» является автором патента «Способ ароматизации напитка на основе зерен кофе и напитков на основе меда и зерен кофе». В отношении данного довода, следует указать, что он не приводит к выводу о том, что потребитель может воспринимать обозначение «Кофе по-казански» как фантазийное. Кроме того в материалы возражения не представлено доказательств приобретения обозначением различительной способности.

Таким образом, вышеприведенный анализ показал, что вывод Роспатента об отсутствии у заявленного обозначения в отношении испрашиваемых товаров и услуг 30, 35 и 43 классов МКТУ различительной способности следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.09.2024, оставить в силе решение Роспатента от 05.07.2024.