

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.03.2014. Данное возражение подано ООО «Кофейный Дом «ХОРСЪ», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712581, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012712581 на регистрацию словесного обозначения «МОСКОВСКИЙ» в качестве товарного знака была подана 19.04.2012 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ: «заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец».

Роспатентом 10.12.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712581 для всех заявленных товаров (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой прилагательное от Москвы (столица Российской Федерации), т.е. является указанием на место производство и местонахождение изготовителя товаров, не обладает различительной способностью, поскольку не может быть однозначно связано с конкретным изготовителем. В заключении приведен подробный анализ доводов и документов заявителя, касающихся приобретения заявленным обозначением различительной способности. Так, указано, что сведения об объемах и длительности реализации товара и затраченных средствах носят

декларативный характер и не имеют документального подтверждения и не могут служить доказательствами приобретенной различительной способности.

Кроме того, в заключении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с наименованием места происхождения товара «МОСКОВСКАЯ», право пользования которым предоставлено ОАО «Останкинский завод напитков» (свидетельство № 34/1). Экспертизой проанализированы доводы заявителя относительно разнородности товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и предоставлена охрана наименованию места происхождения товара.

В палату по патентным спорам 20.03.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на стадии экспертизы заявителем были направлены документы, подтверждающие потребительскую широкую известность товара заявителя «кофе» «МОСКОВСКИЙ» на территории Российской Федерации и использование словесного обозначения «МОСКОВСКИЙ» в течение длительного периода;

- заявитель является одним из основных участников российского «кофейного» рынка. Заявитель входит в топ-5 компаний на соответствующем товарном рынке, уступая лишь транснациональным корпорациям, таким как «Нестле» и «Крафт Фудс». Ассортимент продукции заявителя включает в себя такие, ставшие уже известными российскому потребителю, товары (товарные знаки), как: EGOÏSTE, BUSHIDO, МОСКОВСКИЙ, GRANOOS, Индийский и т.д.;

- товар под словесным обозначением «МОСКОВСКИЙ» появился на российском рынке в 2002 году. С тех пор «МОСКОВСКИЙ» стал известен и пользуется спросом во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами. Не раз отмечен на международных выставках пищевой продукции как «Лучший товар года». Территория реализации «МОСКОВСКИЙ» обширна - это не только Москва, Санкт-Петербург и крупнейшие города России, но и региональные, областные центры, средние, малые города, поселки (приведено 29 примеров городов). Кофе «МОСКОВСКИЙ» можно приобрести в таких сетях федерального значения как «АШАН», «МАГНИТ», торговые сети группы «X5» («Пятерочка», «Копейка»,

«Перекресток», «Карусель»), «Седьмой континент» и многих других (приведено большое количество примеров по округам Российской Федерации);

- заявитель в течение очень длительного периода широко использовал на территории РФ словесное обозначение «МОСКОВСКИЙ» в отношении товара 30 класса МКТУ «кофе», им была разработана и используется оригинальная рецептура производства товара, постоянно вкладываются значительные средства в его продвижение и контроль качества. Для оценки динамики развития и роста популярности далее приведены данные по объемам реализации продукции «МОСКОВСКИЙ» в денежном и количественном выражении (с 2005 по 2012 г.г.);

- полагает, что применение правовой нормы пункта 7 статьи 1483 Кодекса направлено на пресечение незаконных/недобросовестных действий третьих лиц, преследующих цель получения коммерческой или иной выгоды от прямого соотношения потребителем производимого ими товара/услуги с известностью/репутацией/качеством/свойствами соответствующего наименования места происхождения товара;

- кроме того, потребительские группы покупателей товаров «кофе» - «минеральная вода» также являются различными, товары не являются однородными/взаимозаменяемыми;

- исходя из вышеуказанного, заявитель полагает, что приобретенная за период использования различительная способность словесного обозначения «МОСКОВСКИЙ» в отношении заявленного им товара 30 класса МКТУ «кофе» является основанием, препятствующим любому смешению товара «минеральная вода» «МОСКОВСКАЯ» - «кофе» «МОСКОВСКИЙ».

Далее в возражении приведен пример сосуществования зарегистрированного товарного знака (ТЗ) и наименования места происхождения товара (НМПТ): Шадринское (ТЗ) – Шадринская (НМПТ).

Заявителем также выражена просьба исключить из объема испрашиваемой правовой охраны все товары, кроме товара 30 класса МКТУ «кофе».

В подтверждение изложенных доводов в возражении имеются ссылки на материалы [1], представленные на стадии экспертизы заявленного обозначения и касающиеся приобретения заявленным обозначением различительной способности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товара 30 класса МКТУ: «кофе».

На заседании коллегии, состоявшемся 03.07.2014, заявителем представлены дополнительные материалы [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.04.2012) заявки № 2012712581 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 и способ их производства или сбыта. Положения данного пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм;

обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованием места происхождения товаров, охраняемым в соответствии с Кодексом, за исключением случая, когда такое обозначение включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего исключительное право на такое наименование, если регистрация товарного знака осуществляется в отношении тех же товаров, для индивидуализации которых зарегистрировано наименование места происхождения товара.

Заявленное обозначение «МОСКОВСКИЙ» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ: «кофе».

Анализ материалов дела показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой слово «МОСКОВСКИЙ», являющееся производным от названия географического объекта – города Москвы (столицы Российской Федерации), что является основанием для признания его не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание на следующее.

Заявленное обозначение «МОСКОВСКИЙ» предназначено для маркировки кофе, производимого и реализуемого заявителем.

Согласно представленным материалам [1-2], а также информации с сайта заявителя: Группа компаний ХОРСЪ — это международная команда специалистов кофейного дела. В группу компаний входят: ООО «Кофейный Дом «ХОРСЪ» (головное предприятие), ООО «БЕТАМАКС», ООО «Вирмина», «SIMPLEX TRADE LIMITED» и другие российские и зарубежные компании.

Полный цикл производства в сотрудничестве с мировыми производителями кофе в Швейцарии, Германии, Индии. Кофейный Дом ХОРСЪ осуществляет и контролирует все этапы вывода каждого из своих брендов на рынок — от создания концепции, разработки торговой марки, философии бренда, дизайна, подбора смеси состава и производителя, до вывода продукта в розничную сеть дистрибуции и продвижения продукта. С момента создания компании в 1993 году, Кофейный Дом ХОРСЪ стал одним из ведущих игроков на рынке премиальных кофейных брендов, создав репутацию производителя высококачественной продукции.

В линейке продукции представлен кофе «МОСКОВСКИЙ» - это растворимый кофе высшего качества. Изготовлен из лучших сортов индийского кофе. Широкий выбор вариантов упаковок - банки жесть и экономичные пакеты. Легендарный вкус, высокое качество и доступная цена.

Материалы [1-2], иллюстрирующие использование заявителем рассматриваемого обозначения на территории Российской Федерации как средства индивидуализации товара 30 класса МКТУ: «кофе», свидетельствуют о длительном (задолго до даты приоритета – 19.04.2012), неизменном (сохранение одного и того же оригинального графического исполнения выпускаемой продукции) и непрерывном (с 2005 по 2012 г.г.) использовании заявленного обозначения.

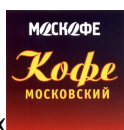
Так, согласно представленным материалам до 2006 года заявитель напрямую заключал контракты с заводами-производителями кофе. С 2006 года внешнеэкономическая деятельность была прекращена и соответствующие функции были переданы ООО «БЕТАМАКС» и ООО «Вирмина», которые осуществляют деятельность под контролем и по поручению заявителя (в материалах [1-2] имеются договоры и иные документы, свидетельствующие о взаимных хозяйственных

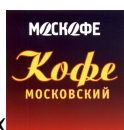
отношениях данных фирм, см. например, лицензионный договор № 2011-1/01, зарегистрированный в Роспатенте № РД0079572 от 18.04.2011). Указанные компании осуществляют закупку необходимой продукции за рубежом (см., например, договор № 2009/1 от 21.01.2009 – кофе натуральный, растворимый, в зернах и молотый) и передают данную продукцию заявителю по договорам купли-продажи. В дальнейшем товар реализуется заявителем посредством дистрибьюторских договоров (см., например, договор № 01/11-09 от 09.11.2009 с ЗАО «Геба»). Исполнение договоров подтверждено платежными документами.

Следует обратить внимание на широкую территорию реализации кофе «Московский»: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Пермь, Рязань и другие города и населенные пункты Российской Федерации (см. материалы [1]).

Необходимо указать на наличие у заявителя разрешения Межведомственной комиссии Правительства Москвы по выдаче разрешений на право использования государственной символики города Москвы № НМ 001366 от 01.11.2006, согласно которому заявитель имеет право на использование наименования «Москва и образованных на его основе слов и словосочетаний в наименовании готовой продукции «Кофе Московский». Данное разрешение бессрочное.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что заявитель является владельцем исключительных прав на товарные знаки, включающие в свой состав элемент «МОСКОВСКИЙ» (свидетельство № 448779 (приоритет 17.12.2010) –



«», свидетельство № 457264 (приоритет 11.11.2010) , при этом в качестве неохраняемого элемента в обоих знаках указан только элемент «кофе».

Необходимо отметить также, что заявитель неоднократно принимал участие в различных выставках с кофе натуральным растворимым «МОСКОВСКИЙ» и награждался медалями и дипломами (см., например, «РОСАГРО-2002», «ПРОДЭКСПО-2003» и т.д.).

Таким образом, представленные заявителем материалы [1-2] позволяют утверждать, что товар «кофе», сопровождаемый маркировкой «МОСКОВСКИЙ», хорошо известен российскому потребителю как товар заявителя.

В этой связи довод экспертизы о том, что заявленное обозначение не может быть однозначно связано с конкретным изготовителем, не может быть признан обоснованным. Кроме того, следует обратить внимание, что в материалах дела не имеется документов, которые могли бы свидетельствовать о том, что на дату приоритета заявленного обозначения оно использовалось каким-либо иным предприятием, и его регистрация на имя заявителя могла бы ущемить права иных предприятий и лишила бы их возможности использовать это обозначение для маркировки своих товаров и услуг.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение в целом воспринимается как название известной потребителю продукции – кофе «МОСКОВСКИЙ», производимого и реализуемого конкретным изготовителем (заявителем). Таким образом, обозначение в полной мере способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, вызывая необходимые и достаточные ассоциации для запоминания его потребителями как элемента, отличающего товары заявителя от аналогичных товаров иных лиц.

Что касается основания по пункту 7 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленное НМПТ представляет собой имя прилагательное «МОСКОВСКАЯ», окончание которого определяет вид товара, а именно минеральная вода. Кроме того, специфика данного средства индивидуализации такова, что НМПТ неразрывно связано с маркируемым товаром – «Московская минеральная вода».

Заявленное же обозначение представляет собой имя прилагательное «МОСКОВСКИЙ», окончание которого предполагает иной товар, а именно – «кофе».

С учетом вышеизложенной позиции относительно приобретения данным

продуктом различительной способности в течение длительного времени и известности в результате деятельности конкретного хозяйствующего субъекта (заявителя), коллегия палаты по патентным спорам не усматривает возможности смешения сравниваемых средств индивидуализации, в связи с чем довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 7 статьи 1483 Кодекса может быть снят.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить заявленному обозначению правовую охрану в отношении товара 30 класса МКТУ: «кофе».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.03.2014, отменить решение Роспатента от 10.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012712581.