

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.02.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРТЬЯНА», Воронежская область, г. Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017743553 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017743553, поданной 19.10.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **Венское кофе**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 18.12.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017743553. Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «кофе» - зерна кофейного дерева, высушенные, изжаренные и смолотые, варятся и употребляются, как напиток (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>) для части товаров 30 класса МКТУ, а именно «ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные» указывает на вид, свойство товаров и является неохранным элементом (пункт 1 статьи 1483 Кодекса).

В отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, например «соль поваренная; уксус» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров и не может быть зарегистрировано на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Венское» - прилаг. от Вена - (Wien) столица Австрии (см. словари на сайте <https://dic.academic.ru>) может быть воспринят как указание на место нахождения изготовителя товара. Поскольку заявитель находится в России, то заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и не может быть зарегистрировано на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение в целом представляет собой название кофейного напитка - «Венское кофе» или «Кофе по – венски» (см. сайты: <http://coffeegid.ru/recepty-kofe/kak-gotovit-kofe-po-venski.html>, <http://coffeemaniya.com/recepty-kofe/venskij-kofe-ili-kofe-po-venski>) для части товаров 30 класса: «ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные» не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Экспертизой также было отмечено, что заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ «изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные» указывает на свойства и состав что подтверждается информацией из сети Интернет о производстве выпечки, кондитерских изделий с добавлением кофе, со вкусом кофе, (см. Интернет, <http://shocoladov.ru>; <https://eda.ru>).

В Роспатент 07.02.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- словесное обозначение «Венское кофе» в отношении товаров 30 класса МКТУ скорректированного перечня *«изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные»*: обладает различительной способностью и является охраноспособным; не может быть воспринято как ложное и ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров; не может ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товара; является семантически нейтральным и не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойства и состава товаров;

- заявитель отмечает, что если элементы обозначения можно отнести к ложным или способным ввести в заблуждение, но неправдоподобным, обозначение нецелесообразно признавать ложным или способным ввести в заблуждение. Таким образом, обозначение «Венское кофе» никаким образом не может вводить потребителей в заблуждение относительно вида товаров, так как ни один здравомыслящий, рядовой средний потребитель не может принять за правду то, что товары уточненного перечня на самом деле являются кофейным напитком - Венское кофе;

- заявленное обозначение представляет собой единое словосочетание, которое следует воспринимать и анализировать в целом;

- заявитель приводит примеры товарных знаков, в состав которых входит словосочетание из двух слов, одним из которых является слово «ВЕНСКИЙ, -АЯ», зарегистрированных в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя российских

компаний, что показывает возможность регистрации заявленного обозначения «Венское кофе»;

- согласно сведениям из сети Интернет «Венское кофе» - это наименование напитка (напиток - это продукт, приготовленный для питья). Кофейный напиток Венский кофе или кофе по-венски является жидкостью и не имеет определенную форму;

- товары 30 класса МКТУ уточненного перечня (указанного выше) представляют собой кондитерские изделия, которые в соответствии с ГОСТом Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» (<https://official.academic.ru/>) является многокомпонентным пищевым продуктом, готовым к употреблению, имеющим определенную заданную форму. В зависимости от используемых ингредиентов, все виды кондитерских изделий делятся на две основные группы: сахаристые (шоколад, мармелад, карамель, конфеты, халва, драже) и мучные (печенье, пряники, торты, кексы, вафли, пирожные).

- таким образом, напитки и кондитерские изделия имеют различные показатели внешнего вида, консистенции, что не позволяет обычному потребителю предположить, что кондитерское изделие, маркированное обозначением «Венское кофе», является кофейно-молочным напитком;

- единого рецепта напитка «Венское кофе» не существует, его изготовление предполагает порционное, а не массово-производственное приготовление, в связи с чем заявленное обозначение не является и не может являться ингредиентом, что не позволяет обычному потребителю предположить, что в кондитерское изделие, маркированное обозначением «Венское кофе», входит одноименный напиток;

- ссылки на сайты из сети Интернет, указанные в заключении по результатам экспертизы, не могут быть приняты во внимание, так как первая ссылка из сети Интернет содержит информацию о рецепте конфет «Венское кофе», который не включает в свой состав ингредиентов «Венский кофе». Вторая ссылка из сети Интернет содержит информацию о напитках и не содержит информации о кондитерских изделиях, в состав которых входил «Венское кофе».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.12.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017743553 в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены скриншоты страниц поиска из сети Интернет <http://shocoladov.ru>; <https://eda.ru> - [1].

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

С учетом даты подачи заявки (19.10.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся 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.

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

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 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 его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке № 2017743553 представляет собой словесное

обозначение **Венское кофе**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Поскольку заявитель ограничил перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке

№2017743553, то анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении следующих товаров: *«изделия кондитерские для украшения новогодних елок, изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой, изделия кондитерские мучные»*.

Заявленное обозначение представляет собой грамматически и семантически связанную конструкцию – словосочетание «Венское кофе», которое согласно сведениям из сети Интернет означает «кофейный напиток (классический рецепт приготовления которого включает следующие ингредиенты: заварной кофе, взбитые сливки и сахар), т.е. применительно к товарам уточненного перечня не указывает на место нахождения изготовителя товаров и, следовательно, соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса в данной части.

Согласно доводам возражения в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение является фантазийным и не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойства и состава товаров.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой название известного не только в Австрии, но и в России кофейного напитка. При этом следует отметить, что, действительно, существует множество рецептов приготовления «венского кофе», однако все они представляют собой разновидность классического рецепта приготовления венского кофе (по которому основными ингредиентами венского кофе являются заварной кофе, взбитые молочные сливки, сахар) с различными добавками (корицы, какао и др.). Таким образом, венское кофе – это, прежде всего, заварной кофе, взбитые сливки и сахар.

Товары уточненного перечня представляют собой разновидность кондитерских изделий. Согласно ГОСТу Р 53041-2008 «Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» (см. сайт <http://docs.cntd.ru/>) кондитерские изделия представляют собой многокомпонентные пищевые продукты, готовые к употреблению, имеющие определенную заданную форму. Кондитерские изделия, в частности, подразделяются на шоколад (шоколадные изделия), сахаристые кондитерские изделия (например, конфеты, мармелад, пастильные изделия и др.) и мучные кондитерские изделия (например,

печенье, вафли, торты, кексы, рулеты и др.). При этом при производстве кондитерских изделий допускается добавлять пищевые добавки, ароматизаторы.

Следует отметить, что в настоящее время производители кондитерских изделий широко применяют такую добавку, как «кофе», для придания кофейного аромата и вкуса (например, для пропитки тортов, пирожных, а также в качестве начинки для кондитерских изделий).

Коллегией также принято во внимание, что указание на кондитерских изделиях различного вида кофе является традиционным приемом для производителей кондитерских изделий. Например, на российском рынке присутствуют различные кондитерские изделия, в состав которых входит кофе с различными добавками: печенье «Кофе-сливки», конфеты «Кофе с молоком» кондитерской фабрики Акконд (<https://akkond.ru/>), торт Русская Нива «Капучино», Хлебпром (<https://shop.hlebprom.ru/>).

Указанное также подтверждается ссылкой из сети Интернет, указанной в заключении по результатам экспертизы, так на сайте <http://shocoladov.ru>; содержится информация о конфете «ВЕНСКИЙ КОФЕ», в состав которой входит кофе.

Очевидно, что при покупке товаров уточненного перечня под наименованием «Венское кофе» потребитель ожидает получить товар с определенными свойствами и составом, в данном случае со вкусом, ароматом «Венское кофе». Следовательно, для части товаров, в состав которых входит «кофе» заявленное обозначение указывает на свойства и состав товаров. Поскольку заявленное обозначение состоит только из словесного элемента «Венское кофе», он не может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

В случае, когда товары уточненного перечня, содержащие маркировку данным обозначением, не содержат в качестве ингредиента «кофе», заявленное обозначение воспринимается в качестве ложного указания состава товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ соответствующим требованиям пунктов 1(3), 3(1) статьи 1483 Кодекса.



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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.02.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2018.**