

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 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 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.05.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Импортеры элитного кофе», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309262, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2006700036 с приоритетом от 10.01.2006 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.06.2006 за №309262 в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «*кофе, напитки кофейные*» на имя Общества с ограниченной ответственностью «Элитные сорта», Москва (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №309262 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения растительного листа и словесные элементы «КАФЕ» (неохраняемый элемент) и «ESMERALDA», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: белый, черный, светло-коричневый.

В поступившем 13.05.2021 возражении и дополнении к нему изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона обусловлено следующим:

- словесный элемент «Esmeralda» представляет собой название официально признанных сортов кофе «Esmeralda Spécial», «Esmeralda Geisha 1500», производителем которых является компания «Hacienda La Esmeralda», Панама;

- селекция сортов «Esmeralda» проводилась данной компанией с начала ее основания, в результате чего спустя несколько лет данный сорт стал победителем множества крупных наград в области кофейной индустрии. Так, компания «Hacienda La Esmeralda» и производимая ей продукция имеет многочисленные награды от специализированных организаций, таких как: «Rainforest Alliance» - неправительственной организации, выступающей за этическое производство

сельскохозяйственной продукции и осуществляющей сертификацию кофейных хозяйств во всем мире по самым жестким стандартам; «Specialty Coffee Assosiation of America» («Американской ассоциация спешииалти кофе и гильдии обжарщиков»); «Specialty Coffee Assosiation of Panama» («Панамской ассоциация спешииалти кофе и гильдии обжарщиков»);

- сведения о сорте кофе «Esmeralda Geisha» произведенного в Панаме, представлены в печатных изданиях, таких как «Большая книга кофе», Тристан Стивенсон (The curious barista's guide to coffee, Tristan Stephenson); «Всемирный атлас кофе», Джеймс Хоффман; в сети Интернет; в предложениях к продаже третьих лиц;

- в подтверждение того, что название сорта кофе, включенное в товарный знак, должно быть исключено из самостоятельной правовой охраны может служить практика Роспатента и в качестве примера лицо, подавшее возражение, приводит заключение по результатам рассмотрения возражения в отношении обозначения «BOURBON»;

- несоответствие оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона обусловлено следующим:

- поскольку, как было указано выше кофе «Esmeralda» представляет собой элитный сорт кофе, который производится компанией «Hacienda La Esmeralda» в Панаме, то в отношении других сортов кофе, которые не являются произведенными данной компанией, оспариваемый товарный знак является ложным и вводящим в заблуждение относительно изготовителя, места происхождения и качеств товара. При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что на имя компании «Hacienda La Esmeralda» зарегистрирован товарный знак № 273175;

- заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче настоящего возражения обусловлена наличием судебного дела № А40-201107/2020 в Арбитражном суде г. Москвы, в рамках которого правообладатель оспариваемой регистрации пытается взыскать с лица, подавшего возражение, компенсацию за незаконное использование им оспариваемого товарного знака.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309262 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке;
2. Распечатка с официального сайта компании «Hacienda La Esmeralda»;
3. Награды от организации «Rainforest Alliance»;
4. Награды от организации «Specialty Coffee Assosiation of America» («Американской ассоциация специалити кофе и гильдии обжарщиков»);
5. Награды от организации «Specialty Coffee Assosiation of Panama» («Панамской ассоциация специалити кофе и гильдии обжарщиков»);
6. Выдержки из книг о кофе;
7. Сведения из сети Интернет;
8. Лот продавца «КОЛИБРИ КОФЕ»;
9. Заключение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2015732552 со словесным обозначением «BOURBON»;
10. Сведения с сайта <http://teamorv.com/neskolko-neobyichnyih-sortov-kofe/>;
11. Сведения с сайта <http://coffeinanka.ru/samye-dorogie-sorta-kofe/#gas>;
12. Реклама продукции правообладателя;
13. Копия искового заявления и определение о принятии искового заявления
14. Судебная практика.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- материалы возражения иллюстрируют, что слово «Esmeralda» соотносится наименованием компанией «Hacienda la Esmeralda», а не с названием сорта кофе», в связи с чем оно не может быть признано описательным, так как представляет собой средство индивидуализации компании «Hacienda la Esmeralda». При этом правообладатель отмечает, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №273175 на территории Российской Федерации не предоставлена;

- лицо, подавшее возражение, утверждает, что слово «Esmeralda» является названием определенных сортов кофе. Между тем термин «сорт» не присутствует в формулировке пункта 1 статьи 6 Закона. Таким образом, можно сделать вывод, что лицо, подавшее возражение, рассматривает термин «сорт» (товара) как равнозначный термину «вид» (товара). Между тем, обозначение «Esmeralda» не является видом товара, более того, не идентифицируется само по себе применительно к какому-либо товару без указания на конкретный вид такого товара - кофе. Данная правовая позиция подтверждается сформировавшейся по данному вопросу судебной практикой, в частности, по делам Суда по интеллектуальным правам №№ СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014

- само словесное обозначение «Esmeralda» является фантазийным и не указывает на вид товара, не описывает его свойства, состав и назначение. Оно может вызывать у российских потребителей какие-либо ассоциации, связанные с видом (сортом) кофе или его свойствами, основанные на предшествующем опыте, только лишь при одновременном указании вида товара и его названия кофе «Esmeralda», однако таких доказательств на дату приоритета товарного знака материалы возражения, не содержат;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы в совокупности не подтверждают отсутствия различительной способности у обозначения «Esmeralda» ни по мотивам его применения в качестве обозначения, характеризующего товары, в том числе указывающего на их вид, ни по мотивам его вхождения во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, так как:

- распечатка с зарубежного сайта [2] не подтверждает известность обозначения «Esmeralda» на дату приоритета оспариваемого товарного знака среди российских потребителей;

- большинство дипломов и сертификатов [3-5] относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Те же из них, которые относятся к периоду 2004-2006 гг., не подтверждает известность обозначения «Esmeralda» на дату приоритета оспариваемого товарного знака среди российских потребителей. Кроме того, в дипломах организации «Speciality Coffee Association of Panama» [4]

слово «Esmeralda» приводится в составе словосочетания «Hacienda La Esmeralda» и обозначено как «товарный знак» («trademark»), что свидетельствует об использовании данного обозначения именно в качестве средства индивидуализации, а не обозначения характеризующего такой товар как «кофе»;

- копии книг [6] относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме этого в данных книгах речь идет о сорте кофе «Гейша», а не «Esmeralda»;

- в отношении сведений из сети Интернет [7-8, 10-11] не подтверждена общедоступность данных источников информации российским потребителям на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Также из ряда данных материалов следует, что в качестве названия сорта используется другое обозначения, а именно «Гейша» («Geisha»);

- таким образом, приложенные к возражению материалы не подтверждают известность обозначения «Esmeralda» российским потребителям на дату приоритета товарного знака, в качестве обозначения характеризующего товар, а также не подтверждают факт длительного широкого использования обозначения «Esmeralda» в качестве видového различными производителями в отношении товара «кофе»;

- поскольку оспариваемый товарный знак не содержит в себе элементов, прямо указывающих на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе, не соответствующие действительности, то не содержит и ложных элементов;

- лицом, подавшим возражение, не приведены доказательства того, что такие товары, как кофе панамского производителя «Hacienda La Esmeralda» под обозначением «Esmeralda» реализовывались на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака и что обозначение «Esmeralda» стало ассоциироваться на данную дату у российских потребителей непосредственно с конкретным производителем или местом производства товара;

- кроме того, правообладатель считает необходимым сообщить следующее. Помимо оспариваемого товарного знака №309262, правообладателю принадлежит исключительное право на товарный знак "ЭСМЕРАЛЬДА" по свидетельству

№292071 с приоритетом от 17.10.1999, который является вариантом оспариваемого товарного знака. Эти обозначения в качестве средств индивидуализации использовались на рынке Российской Федерации в отношении товара «кофе» задолго до появления товаров панамского производителя «Hacienda La Esmeralda». Факт использования товарного знака "ЭСМЕРАЛЬДА" по свидетельству №292071 подтвержден вступившим в законную силу решением Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2021 по делу №СИП-1125/2020. При этом в решении суда отмечено, что местом происхождения кофе, реализуемого правообладателем является Колумбия, а не Панама. Также в решении отмечено, что обозначение «Esmeralda» (название товара) используется правообладателем на товаре и буквами латинского алфавита.

Таким образом, при наличии на рынке Российской Федерации кофе под обозначением «Esmeralda» имеющего различные качественные характеристики, место происхождения и производителей, у российских потребителей не могла возникнуть устойчивая ассоциативная связь между обозначением «Esmeralda» и конкретным единственным производителем или местом производства. Доказательств обратного материалы возражения не содержат, следовательно, российский потребитель при приобретении товара «кофе» под обозначением «Esmeralda» не будет введен в заблуждение относительно товара или его изготовителя, а регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №309262.

В подтверждение изложенного, правообладателем были приложены следующие материалы:

15. ГОСТ Р 51303-99 (извлечение);

16. Решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014;

17. Сведения из открытых реестров ФИПС в отношении товарного знака по свидетельству РФ №292071,

18. Решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-1125/2020.

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

С учетом даты приоритета (10.01.2006) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №309262 включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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 как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Положениями пункта 14.4.1 Правил установлено, что при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее

положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309262 может быть подано заинтересованным лицом.

Заинтересованность ООО «Импортеры элитного кофе», обусловлена тем, что общество осуществляет деятельность в области продвижения товаров, которая однородна товарам 30 класса МКТУ оспариваемой регистрации, и маркирует продукцию обозначением «Esmeralda», сходным с оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, в адрес лица, подавшего возражение, правообладателем направлена претензия, касающегося законности использования лицом, подавшим возражение, обозначения «Esmeralda», в отношении товаров «кофе», в связи с чем усматривается столкновение интересов двух лиц в одном сегменте рынка.

Ввиду указанного коллегия усматривает заинтересованность лица, подавшего возражение.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №309262 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображение растительного листа и словесные элементы «КАФЕ» (неохраняемый элемент) и «ESMERALDA», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: белый, черный, светло-коричневый.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: *«кофе, напитки кофейные»*.

Анализ соответствия оспариваемого знака (1) требованиям пунктов 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Согласно доводам возражения, входящий в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Esmeralda» представляет собой название сорта кофе, тем самым характеризует оспариваемые товары, в связи с чем является неохраняемым элементом.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Сайт [2], на котором содержится информация о компании Hacienda La Esmeralda и производимой продукции, представляет собой англоязычный сайт, что не может свидетельствовать о широкой доступности сведений, расположенных на данном сайте, среднему российскому потребителю.

Большая часть представленных дипломов и сертификатов [3-5] относятся к периоду после даты (10.01.2006) приоритета оспариваемого товарного знака. Та часть дипломов, которая относится к периоду до даты приоритета, иллюстрирует о номинировании компании «Hacienda La Esmeralda», а не продукции.

Согласно выходным данным, представленные печатные издания - «Большая книга кофе» и «Всемирный атлас кофе» подписаны в печать 29.11.2016 и 06.02.2018 [6], то есть относятся к периоду после даты (10.01.2006) приоритета оспариваемого товарного знака. Кроме этого, в данных изданиях содержится информация о сорте кофе под другим названием, а именно «Гейша».

Распечатки сведений из сети Интернет [7-8, 10-11] не содержат даты их распечатки, что не позволяет соотнести с датой приоритета оспариваемой регистрации, либо датированы 25.02.2021, то есть после даты приоритета оспариваемой регистрации. При этом, в них также содержится информация о сорте кофе под другим названием, а именно «Гейша» («Geisha»).

Иных материалов представлено не было.

Таким образом, материалы возражения не доказывают, что обозначение «Esmeralda», как сорт кофе, было известно среднему российскому потребителю на дату (10.01.2006) приоритета оспариваемого товарного знака, в силу чего могло бы восприниматься как характеризующее оспариваемые товары.

Ссылка лица, подавшего возражение, на практику Роспатента и судебную практику не может повлиять на выводы коллегии, поскольку касается других обозначений, по которым установлены иные обстоятельства.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно зарегистрированного на имя компании «Hacienda La Esmeralda» товарного знака «Esmeralda Speceal» регистрация №273175, то коллегия отмечает, что правовая охрана товарному знаку не предоставлена на территории Российской Федерации. Кроме того, материалы возражения не содержат документов, подтверждающих данный довод.

С учетом изложенного, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «Esmeralda» для товаров 30 класса МКТУ является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, места происхождения товаров и качества товаров.

Вместе с тем представленные материалы не содержат доказательств, свидетельствует о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации панамская компания Hacienda La Esmeralda осуществляла производство товаров 30 класса МКТУ «кофе», маркируемых оспариваемым товарным знаком.

Кроме того, представленные материалы не содержат доказательств того, что ООО «Импортеры элитного кофе» и компании «Hacienda La Esmeralda» осуществляют совместную хозяйственную деятельность по производству панамского кофе «Esmeralda», что позволило бы признать их единичными источниками происхождения данных товаров.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты подачи заявки уже сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение, следовательно, довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №309262 способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, места происхождения товаров и качества товаров не доказан.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.05.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 309262.