

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее 03.02.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Евстратовым Д.А., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019704044, при этом установила следующее.

Обозначение «*BLACK & MILK COFFEE*» по заявке №2019704044 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.02.2019 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.12.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что сочетание словесных элементов «BLACK», «MILK», «COFFEE» и знака «&», в переводе означающих «черный кофе и кофе с молоком», в отношении услуг

43 класса МКТУ, относящимся к сфере общественного питания, не обладает различительной способностью, может быть воспринято как указание на свойства и назначение услуг (заведение, где подают указанные напитки).

Черный кофе и кофе с молоком – традиционные напитки всех предприятий общественного питания. На такие обозначения, которые указываются в меню, на рекламных щитах и вывесках рядом с заведениями, исключительное право не может быть предоставлено одному лицу.

Неспособность обозначения «BLACK & MILK COFFEE» выполнять индивидуализирующую функцию подтверждается наличием регистрации с исключенным из охраны словесным элементом «BLACK COFFEE» по свидетельству 3709383 на имя иного лица в отношении однородных услуг.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- входящие в состав заявленного обозначения элементы являются устойчивыми лексемами английского языка с определенным смысловым значением – «черный кофе и кофе с молоком» / «черный и молочный кофе», которые могут быть восприняты в качестве описательных только по отношению к товарам 30 класса МКТУ «кофе, напитки кофейные» или товарам 32 класса МКТУ «напитки со вкусом кофе безалкогольные», однако заявленные услуги 43 класса МКТУ относятся к области предприятий общественного питания, занимающихся производством, реализацией и организацией потребления кулинарной продукции;

- обозначение «BLACK & MILK COFFEE» в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ является фантазийным, семантически нейтральным, в поисковых системах все ссылки связаны с заявителем;

- в сфере ресторанного бизнеса индивидуализация предприятий общественного питания очень часто осуществляется с использованием тех или иных видов товаров, блюд, напитков, либо производных от них, например на сайте <http://restoran.ru> приводится информация о таких ресторанах как «Вилла Паста», «Мацони на Павелецкой», «Вино и Бургер», «Ваниль», «Осетинские пироги», «Капучино» и др.;

- заявитель согласен, что каждая заявка рассматривается индивидуально, вместе с тем необходимо принимать во внимание сложившуюся правоприменительную практику, в соответствии с которой для индивидуализации услуг 43 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки, включающие в свой состав такие словесные элементы как: «Cafe Milk» по свидетельству №522684, «Milk & Bean» по свидетельству №672374, «Green Coffee» по свидетельству №673641, «Golden Coffee» по свидетельству №627228, «CoffeeBean» по свидетельству №347352, «My coffee Coffee for you» по свидетельству №541655, «Чашка кофе» по свидетельству №635154, «Пить кофе» по свидетельству №358005, «И кофе» по свидетельству №726628, «КОФЕ КОМ» по свидетельству №445689, «СУП» по свидетельству №601512, «МОЛОКО» по свидетельству №703204, «ЩИ ДА КАША» по свидетельству №361839, «ТОМУАМ» по свидетельству №647236, «БОРЩЪ» по свидетельству №341881, «COFFEE GO» по свидетельству №411810, «СУШИ ФИШ» по свидетельству №547116, «ПЕЛЬМЕШКА» по свидетельству №265853, «ХЛЕБ & СОЛЬ» по свидетельству №265843, «АВОКАДО» по свидетельству №271860;

- заявленное словесное обозначение «BLACK & MILK COFFEE» в отношении заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ в целом имеет художественную образность, не воспринимается как указание на назначение услуг и их свойство, а, следовательно, не является описательным.

На основании вышеприведенных аргументов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «BLACK & MILK COFFEE» по заявке №2019704044 в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.02.2019) поступления заявки №2019704044 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков 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 подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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.

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

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, 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.

Обозначение «**BLACK & MILK COFFEE**» по заявке №2019704044, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 04.02.2019 для услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы являются лексическими единицами английского языка и в совокупности образуют словосочетание с определенным смысловым значением.

Так, согласно сведениям англо-русских словарей и онлайн переводчиков (см. www.translate.ru, <http://lingvolive.ru>, <http://translate.academic.ru>) входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы имеют следующие значения:

black – чёрный; тёмный;

milk - молоко, молочный;

coffee – кофе.

В свою очередь знак «&» (амперсанд) представляет собой графическую замену союза «и».

Приведенные выше словесные элементы образуют словосочетание со значением «черный кофе и кофе с молоком» или «черный и молочный кофе», что заявителем не отрицается.

Как справедливо отметил заявитель в своем возражении, заявленное обозначение действительно представляет собой описательную характеристику определенного вида товара, а именно бодрящего напитка, изготавливаемого из обжаренных кофейных зерен и традиционно подаваемого к столу как в чистом виде – «черный кофе», так и с различными добавками - «кофе с молоком» (см. Кулинарный словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_culinary/1119/кофе).

Необходимо констатировать, что как «черное кофе», так и «кофе с молоком» представляют собой классические виды напитков, предлагаемых к продаже в любом заведении общественного питания. Эти наименования указываются в меню, фигурируют в рекламных листовках, а зачастую и на вывесках предприятий общественного питания, которые практикуют выдачу тех и иных блюд или напитков на вынос. Представляется очевидным, что обозначения, содержащие в своем составе в качестве единственного индивидуализирующего элемента указание на наименование продукта, предлагаемого к продаже широким кругом лиц, осуществляющих деятельность в качестве предприятий общественного питания, должны оставаться свободными для всех участников гражданского оборота.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о том, что в ресторанном бизнесе в качестве средств индивидуализации услуг предприятий общественного питания часто используются названия того или иного продукта питания или напитка. Однако указанные обстоятельства еще не свидетельствуют о том, что наименования продуктов (напитков) автоматически подлежат правовой охране в качестве товарных знаков.

В этой связи следует отметить, что обозначениям, описательным по своей сути может быть предоставлена правовая охрана в том, случае, если на дату их


подачи на регистрацию в качестве товарного знака они приобрели различительную способность и стали ассоциироваться с конкретным производителем.

При оценке наличия приобретенной различительной способности заявленного обозначения могут быть приняты во внимание сведения, приведенные в пункте 35 Правил, указанные выше. В данном деле заявитель не представил каких-либо документов, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем не как название напитка, предлагаемого к продаже в кафе или ресторане, а как оригинальное название предприятия общественного питания, принадлежащего конкретному лицу. В свою очередь ссылка возражения на поисковые ресурсы в сети Интернет приняты к сведению, однако полученные результаты по запросу «BLACK & MILK COFFEE» не свидетельствуют о том, что это обозначение приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации услуг заявителя.

В части приведенных в возражении примеров регистраций товарных знаков, включающих в свой состав название продуктов питания или напитков, коллегия считает необходимым указать на то, что предоставление правовой охраны товарному знаку осуществляется с учетом конкретных обстоятельств дела, в частности, учитывается, способно ли спорное обозначение вызывать у потребителя правдоподобные ассоциации с тем или иным видом товара (услугой), или же при его восприятии требуется рассуждение и домысливание.

В части такого напитка как «черный кофе» или «black coffee» экспертизой



правомерно был приведен в пример товарный знак «» по свидетельству №709383, зарегистрированный, в частности, для услуг 43 класса МКТУ, в котором все словесные элементы исключены из правовой охраны. Такое словесное обозначение вызывает однозначные представления о деятельности предприятия общественного питания, его назначении и свойствах.

Для демонстрации сложившейся практики регистраций товарных знаков, предназначенных для индивидуализации услуг предприятий общественного

питания, следует привести случаи дискламации таких общеупотребимых названий продуктов питания как, например, «ПИЦЦА», «СУШИ» и т.п. (см. товарные знаки



« » по свидетельству №638840, «



» по свидетельству



№633498, « » по свидетельству №632066, «



» по свидетельству



№623609, « » по свидетельству №604592). Так, в частности, слово

«ПИЦЦА» само по себе не является видом предприятия общественного питания (таковым является слово «пиццерия»), однако, представляя собой определенное блюдо итальянской кухни, оно часто фигурирует на вывесках закусочных и ресторанов, вызывая у потребителя определенные представления как о направленности кухни этого заведения, так и об определенных блюдах, предлагаемых посетителям. Данное обозначение не воспринимается как фантазийный элемент, не требует рассуждений и домысливания, а вызывает очень четкие и определенные представления о том, какую продукцию предлагает потребителю заведение, на вывеске которого располагается обозначение «ПИЦЦА». Аналогичные выводы можно сделать и в отношении заявленного обозначения, включающего в свой состав название напитка определенного вида.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 26.12.2019. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2019.