

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2017, поданное Манчестер груп ЛТД, Белиз (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 17.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732552, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BOURBON» по заявке №2015732552 заявлено 09.10.2015 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 17.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015732552 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «BOURBON» представляет собой название сорта кофе, получивший свое название от острова Бурбон, сейчас Реюньон, который расположен у восточного побережья Мадагаскара. Бурбон стали культивировать французы в 1708 году. Он является основой большого количества сортов, например, Кент, Джексон, Аруша и другие (см. <http://coffeetrees.ru/сорта-кофе/сорта-кофе>). Сведения о названии сорта кофе

«BOURBON» содержатся на многочисленных сайтах, примеры которых приведены в уведомлении и заключении по результатам экспертизы.

Подтверждением неохраноспособности словесного элемента «bourbon» служит наличие зарегистрированного товарного знака по свидетельству №468935, где данный элемент указан в качестве неохраняемого.

Представленные дополнительные материалы не являются достаточными для признания того факта, что заявленное обозначение «BOURBON» приобрело различительную способность в результате длительного интенсивного использования в отношении заявленных товаров до даты подачи заявки и ассоциативности заявленного обозначения только с товарами заявителя.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком « » по свидетельству №395330 с приоритетом от 25.05.2007, ранее зарегистрированным на имя БОУРБОН КОРПОРЕЙШН, Япония, в отношении товаров 30 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, дополненное на заседании коллегии 22.01.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «Бурбон» является многозначным (в частности, член французской династии Бурбонов; грубый, невежественный и властный человек), при этом словарно-справочные источники не содержат информации о сорте кофе «BOURBON»;

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «BOURBON», зарегистрированных для товаров 30 класса МКТУ, в частности для кофе (свидетельства №№575752, 494798, 606541, 549046, 549047, 581522);

- в указанных товарных знаках слово «BOURBON» воспринимается как многозначное слово, способное вызывать различные ассоциации у потребителя;

- заявитель Манчестер груп ЛТД входит в группу компаний, которая занимается производством и реализацией кофе, чая, кондитерских изделий;
- компания Манчестер груп ЛТД является держателем объектов интеллектуальной собственности и имеет соглашение с компанией ООО «Интер групп» на представление её интересов на территории Российской Федерации;
- в соответствии с соглашением ООО «Интер групп» занимается поиском производителей кофейной и чайной продукции, готовых производить по заказу и под контролем Манчестер груп ЛТД (в дополнение к собственному производству), а также продвигает продукцию на рынке, разрабатывает дизайн и макеты этикеток;
- кроме того, заявитель имеет договор с производителем ООО «Манчестер Энтерпрайз» (Ярославская область) на производство кофейной, чайной, кондитерской продукции, маркированной товарными знаками Манчестер груп Лтд, выпускаемой под его контролем;
- заявленное обозначение «BOURBON» с 2012 года используется группой компаний для маркировки кофе;
- продукция реализуется через многочисленные Интернет-магазины, а также осуществляются отгрузки в крупные сетевые магазины Москвы и во многие города Российской Федерации - Казань, Ростов-на- Дону, Самара, Тольятти, Орск, Владивосток, Пермь, Калининград, Новосибирск, Владимир, Ухта, Санкт-Петербург, Северодвинск, Астрахань и т.д.;
- объём производства кофейной продукции под товарным знаком «BOURBON» довольно значимый, а территория распространения довольно обширна;
- по поручению заявителя ООО «Интер групп» принимало участие с кофе «BOURBON» на выставках «ПРОДЭКСПО - 2013» и «ПРОДЭКСПО - 2014»;
- таким образом, обозначение «BOURBON» в результате длительного использования приобрело различительную способность, в связи с чем ему может быть предоставлена правовая охрана, что предусмотрено законодательством.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в

отношении скорректированного перечня товаров, а именно, в отношении товаров 30 касса МКТУ «кофе, заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]».

К возражению заявителем приложены следующие документы:

- информация из словарных источников по слову «Bourbon / Бурбон» [1];
- информация с сайта производителя о наличии завода <http://manchester-ltd.ru> [2];
- соглашение № ИМП/gen от 16.01.2012 [3];
- договор № РМ-1/gen от 22.01.2012 [4];
- информация с сайта ООО «Интер групп» о кофе «BOURBON» [5];
- справка по «географии» продаж кофе «BOURBON» [6];
- договоры поставки и документы, подтверждающие их исполнения [7];
- договор оказания услуг от 02.09.2013 с ООО «Триумф» [8];
- договоры на участие в выставках «ПРОДЭКСПО - 2013» и «ПРОДЭКСПО - 2014» [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.10.2015) поступления заявки №2015732552 на регистрацию товарного знака 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, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

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

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BOURBON», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 касса МКТУ «кофе, заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]» (перечень был уточнен заявителем в возражении).

Поскольку заявитель скорректировал перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, путем исключения из перечня заявки №2015732552 товаров 30 класса МКТУ «чай, какао напитки какао-молочные; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки на базе какао; чай со льдом», то основания для противопоставления заявленному обозначению по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса товарного знака по свидетельству №395330, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ «какао, напитки какао, чай, напитки на основе чая», являющихся однородными исключенным из заявленного перечня товаров, отсутствуют.

Анализ заявленного обозначения «BOURBON» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как обоснованно отмечает в своем возражении заявитель, слово «BOURBON» действительно имеет несколько смысловых значений. В частности, данное слово в

переводе с английского языка означает «реакционер, консерватор, королевская династия Бурбонов, сорт американского виски Бурбон, название острова во Французской Гвинее (сейчас Реюньон), название округов в США и др.» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Вместе с тем, согласно многочисленным источникам, опубликованным в сети Интернет, словесный элемент «BOURBON» является названием сорта кофе, наиболее распространенного в Бразилии (см. например, <http://ru.wikipedia.org>, <http://teamoty.com>, <http://coffemanka.ru/kofe-bourbon/> и др.).

Необходимо отметить, что правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного испрашивается для кофе, а также напитков на его основе и кофе-заменителей.

В связи с вышеизложенным коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «BOURBON» воспринимается как прямо указывающее на характеристику товаров 30 класса МКТУ заявленного перечня в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то есть не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Кроме того, согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе» на имя различных лиц зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №468935 с приоритетом от 04.06.2010 и №632614 с приоритетом от 26.02.2016 с указанием словесного элемента «BOURBON» в качестве неохраняемого элемента.

В данном случае предоставление правовой охраны словесному элементу «BOURBON» (название сорта кофе) одному лицу является недопустимым, поскольку способно привести к ущемлению прав иных участников гражданского оборота на использование этого элемента для обозначения характеристики товара.

Анализ представленных заявителем документов [2-9] на предмет приобретения обозначением по заявке №2015732552 различительной способности показал следующее.

Действительно, заявитель с 2012 осуществляет производство серии кофе с маркировкой «BOURBON», которое реализуется в различных регионах Российской Федерации:



(см. <http://intergrup.ru/category/kofe/> [5]).

Из продемонстрированных этикеток банок кофе усматривается, что обозначение «BOURBON» используется не самостоятельно, а является частью словесно-графической композиции, то есть фактически используемые этикетки существенно отличаются от заявленного обозначения.

Кроме того, сам заявитель при продвижении указанной серии кофе на рынке позиционирует «BOURBON»/«бурбон» как сорт кофе: «Приглашаем вас оценить особенный сливочный вкус и оригинальное древесно-табачное послевкусие кофе BOURBON, который содержит 100% натуральный желтый бразильский бурбон. Этот сорт кофе является прародителем всех видов Арабики. Попробуйте тот самый легендарный кофе, найденный в Эфиопии более 1000 лет назад, который по праву считается идеальной, самой благородной основой для эспрессо».

Таким образом, из документов [2-9] не усматривается, что самостоятельно словесное обозначение «BOURBON», выполненное стандартным шрифтом, применительно к товару кофе приобрело различительную способность в отношении заявителя.

В силу факта использования обозначения «BOURBON» в качестве указания сорта кофе различными лицами, в том числе самим заявителем, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, достаточной для восприятия маркированного им кофе как происходящего из одного коммерческого источника.

Заявитель ссылается в возражении на уже принадлежащее ему исключительное право на товарный знак «BOURBON» по свидетельству №581522,

однако указанному товарному знаку правовая охрана в отношении товара 30 класса МКТУ «кофе» не представлена.

Что касается остальных перечисленных в возражении товарных знаков

(«BOURBON'S HERITAGE» по свидетельству №575752, «» по



свидетельству №494798, «» по свидетельству №606541, «» по



свидетельству №549046, «» по свидетельству №549047), исключительное право на которые также принадлежит заявителю, то в их составе, помимо слова «BOURBON» присутствуют иные словесные и изобразительные элементы, образующие оригинальные композиции, в связи с чем их восприятие существенным образом отличается от восприятия заявленного обозначения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2017.