

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 09.01.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Альпетом А.В., г.Томск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673502, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «КЕДРОКОФЕ» по заявке № 2017737192, поданной 11.09.2017, зарегистрирован 02.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 673502 на имя ООО «СИБЕРЕКО», Томская обл., г.Томск (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 09.01.2020 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 673502 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «КЕДРОКОФЕ» оспариваемого товарного знака состоит из двух слов «КЕДР» и «КОФЕ», соединённых между собой соединительной

гласной (соединительная морфема) «О», в результате чего необходимо рассматривать каждое слово отдельно;

- данный подход подтверждается и сложившейся практикой рассмотрения заявок экспертами Роспатента (например, обозначение «SPKCOMPANY» по заявке №2019724021, обозначение «ANTIFUME» по заявке №2013714102, обозначение «АПАРТЕЛЬ» по заявке №2019718031);

- словесный элемент «КЕДРОКОФЕ» означает «кофе из кедрового ореха», следовательно, не обладает различительной способностью в отношении части товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, а именно: товаров 30 класса МКТУ «заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; мука ореховая; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные», а также товаров 29 класса МКТУ «молоко с повышенным содержанием белка; напитки молочные с преобладанием молока; орехи обработанные; семена обработанные» и товаров 32 класса МКТУ «напитки со вкусом кофе безалкогольные», поскольку характеризует их, указывает на их вид, состав, свойства;

- товарный знак по свидетельству №673502 вводит потребителей в заблуждение относительно товаров, которые не относятся к кофе и однородным ему товарам, а также не относятся к «кедровым орехам» (например, товары 29 класса МКТУ «коктейли молочные; миндаль толченый; и др.», товары 32 класса МКТУ «напитки, обогащенные протеином спортивные и др.»);

- предоставленная правовая охрана товарному знаку «КЕДРОКОФЕ» способствует установлению монополии на реализацию таких товаров как «кедровые орехи» и «кофе» на территории Российской Федерации и позволяет препятствовать продвижению данных товаров иным производителям.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673502 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- данные о товарном знаке «КЕДРОКОФЕ» (свидетельство № 673502) (1);

- уведомления о результатах проверки соответствия заявленных обозначений «SPKCOMPANY», «ANTIFUME», «АПАРТЕЛЬ» по заявкам №№2019724021, 2013714102, 2019718031 требованиям законодательства (2);

- распечатки из поисковой системы Яндекс по запросу «КЕДРО» (3);

- сведения на поисковому запросу «КЕДРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ» (4);

- информация по запросу «КОФЕЙНАЯ ОТРАСЛЬ» (5).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №673502 в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения представил отзыв по мотивам возражения и дополнения к нему, доводы которых сводятся к следующему:

- ИП Альпет А.В. не является заинтересованным лицом, поскольку в возражении не содержится информации о том, что лицо, подавшее возражение, производит однородные товары, имеет реальное намерение использовать спорное обозначение в своей хозяйственной деятельности либо его права и законные интересы затрагиваются соответствующим правом на товарный знак;

- словесный товарный знак «Кедрокофе» не может быть признан описательным, в связи с тем, что он не воспринимается потребителем как прямо описывающий товары;

- обозначение «Кедрокофе» является фантазийным, не является общепринятым обозначением вида, свойств или состава товаров, то есть не является обозначением, представляющим собой простые наименования товаров, заявляемые для обозначения этих товаров;

- ни один из источников словарно-справочной информации не раскрывает понятия слова «Кедрокофе», нет сведений о том, что данное слово было известно потребителю ранее либо введено в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого товарного знака иными производителями, кроме правообладателя товарного знака;

- поскольку слово «Кедрокофе» выдуманное, оно не может вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- товары, маркированные обозначением «Кедрокофе», широко известны российскому потребителю и воспринимаются потребителями как обозначение

товаров ООО «СИБЕРЕКО»;

- к отзыву представлены материалы об использовании правообладателем товарного знака «Кедрокофе», в связи с чем можно сделать вывод, что оно приобрело узнаваемость на рынке среди потребителей товаров и популярность.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 673502.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информационная справка по аффилированным лицам правообладателя ООО «СИБЕРЕКО», ООО «СибирьЭко», ООО «СибирьЭкоТрейд» (1);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «СИБЕРЕКО» (2);

- договоры аренды помещений (3);

- договор №11/2017 на дизайн и изготовление рекламной продукции от 20.03.2017, разработанный дизайн упаковки продукции (4);

- таблицы по реализации продукции «Кедрокофе» по регионам Российской Федерации (5);

- декларации о соответствии товара «Кедрокофе» требованиям законодательства (6);

- согласия правообладателя на использование товарного знака «Кедрокофе» аффилированными лицами правообладателя (7);

- товарные накладные по реализации продукции «Кедрокофе» (8);

- распечатки запросов по слову «Кедрокофе» (9);

- информация с сайта правообладателя <https://sibereco.com/> (10);

- сведения из сети Интернет о высокой степени информированности потребителей о товарном знаке «Кедрокофе» (11);

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «СибирьЭкоТрейд» (12);

- информирование потребителей в социальных сетях (13);

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№691480, 669195, 579971, 351259, 632178, 679392, 631435 (14).

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- Определение о назначении дела №02-10/148-19 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению (15);
- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ЭКО-ФАБРИКА СИБИРСКИЙ КЕДР» (16);
- аналитическая записка по результатам проведенного социологического исследования «сходство упаковок продукции CEDRO COFFE и Кедрокофе до степени смешения» (17).

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

С учетом даты (11.09.2017) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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, 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 в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- приобрели различительную способность в результате их использования;
- состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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. 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КЕДРОКОФЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

В качестве подтверждения заинтересованности лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 30.06.2020, были представлены документы (15, 16), согласно которым между ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» (учредителем которого является Альпет А.В.) и правообладателем товарного знака ведутся споры о нарушении исключительных прав на оспариваемый товарный знак «КЕДРОКОФЕ» по свидетельству №673502. Однако, анализируемые материалы не подтверждают, что Альпету А.В. поручено право действовать от имени ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр» или представлять его интересы на основании доверенности, выданной директором данного юридического лица.

Материалов о том, что оспариваемая регистрация товарного знака «КЕДРОКОФЕ» по свидетельству №673502 каким-либо образом затрагивает права и интересы физического лица Альпета А.В., как хозяйствующего субъекта на российском рынке не представлено. В этой связи, представленные сведения не

доказывают заинтересованность ИП Альпета А.В. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673502.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что словесный элемент «КЕДРОКОФЕ» не содержится в словарно-справочной и иной литературе (см. например, [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru), Толковые словари русского языка Ожегова, Даля, Евремовой и др.), позволяющей определить его семантическое значение. В этой связи словесный элемент оспариваемого товарного знака «КЕДРОКОФЕ» рассматривается как вымышленное, фантазийное обозначение, не несущее каких-либо ложных или описательных характеристик в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что, словесный элемент «КЕДРОКОФЕ» в качестве одного из вариантов может рассматриваться как образованный путем соединения двух словесных элементов «КЕДРО» и «КОФЕ». Слово «КЕДРО» отсутствует в словарно-справочных источниках, поэтому не имеет семантического значения. Словесный элемент «КОФЕ» означает «напиток, изготавливаемый из жареных зёрен кофейного дерева. Благодаря содержанию кофеина оказывает стимулирующее действие» ([dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)).

Таким образом, обозначение «КЕДРОКОФЕ» представляет собой изобретенное слово и отсутствие его смыслового значения в толковых и терминологических словарях позволяет коллегии утверждать о фантазийности данного элемента.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что словесный элемент «КЕДРОКОФЕ», включающий в свой состав два слова «КЕДР» и «КОФЕ», соединенных морфемой «О», приводит к описательности обозначения в отношении части приведенных в перечне товаров и ложном его восприятии в отношении иных товаров, является неубедительным в силу следующего.

Мнение лица, подавшего возражение, основано на том, что обозначение «КЕДРОКОФЕ» указывает на характеристику товаров, поскольку его семантика связана с товаром, а именно «кофе с добавлением кедрового ореха».

Следует отметить, что слово «КЕДР» имеет определенное семантическое значение «олиготипный род деревьев семейства сосновые» (<https://ru.wikipedia.org/>) и



не является синонимом понятия «кедровые орешки», поскольку «кедровый орех» - это обобщённое название употребляемых в пищу семян нескольких видов растений из рода сосна, называемых кедровыми соснами (<https://ru.wikipedia.org/>).

Вместе с тем, такой компонент в кофе как «кедровый орех» не является традиционным и общеупотребимым.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что часть словесного элемента «КЕДР» воспринимается как добавка из кедровых орехов, не является однозначным и безусловным, а требует определенных домысливаний и рассуждений, что не позволяет признать напрямую обозначение «КЕДРОКОФЕ» как характеризующее определенные товары. Следовательно, говорить о наличии конкретной семантики у этого обозначения, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при его восприятии, не представляется возможным.

Следует также учесть, что обозначение «КЕДРОКОФЕ» также может быть разделено как «КЕД» «РО» «КОФЕ». В этой связи, утверждение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое товарный знак образован путем соединения двух значимых слов «КЕДР» и «КОФЕ» не является правомерным.

В возражении также не представлено информации о том, что обозначение «КЕДРОКОФЕ» ассоциируется с определенным видом товаров, его свойствами, составом, назначением и должно быть свободным для использования различными лицами в гражданском обороте. При обращении к поисковым системам сети Интернет по запросу «КЕДРОКОФЕ» выпадает информация на правообладателя товарного знака и его продукцию.

Так, представленные правообладателем спорного знака документы (1-13) подтверждают использование обозначения «КЕДРОКОФЕ» в отношении напитков с различными добавками (с черникой, таежными ягодами, с пряностями и так далее) и предоставление согласия на его использование иными производителями. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в результате длительного и интенсивного использования ООО «СИБЕРЕКО» обозначение «КЕДРОКОФЕ» приобрели дополнительную различительную способность и стойко ассоциируется с правообладателем товарного знака по свидетельству №673502.

Что же касается приведенных примеров ранее зарегистрированных товарных знаков (14), содержащих словесный элемент «КОФЕ», то они касаются иных обозначений и не могут быть приняты во внимание.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку, как было указано выше, обозначение «КЕДРОКОФЕ» не является описательным, нет оснований для вывода и о том, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение относительно каких-либо характеристик товара или его изготовителя.

Указанное позволяет коллегии утверждать, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №673502 соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно представленных лицом, подавшим возражение, материалов (17), то они не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к общедоступной словарно-справочной информации и могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.01.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 673502.**