

## 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) 19.11.2019, поданное Коста Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018740959 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018740959 с конвенционным приоритетом от 17.09.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

**COSTA**  
COFFEE

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение , включающее словесные элементы «COSTA» и «COFFEE», расположенные один под другим, выполненные буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.07.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018740959. 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.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «COFFEE» (coffee – в переводе с английского языка на русский язык означает «кофе» - зерна кофейного дерева, высушенные, изжаренные и смолотые, варятся и употребляются, как напиток (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>), который является неохранным элементом (пункт 1 статьи 1483 Кодекса) и для всех заявленных товаров 29, 32 классов МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 19.11.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сокращает заявленный перечень товаров следующими позициями:

- 29 класс МКТУ: *«напитки на основе молока со вкусом кофе; напитки на основе йогурта со вкусом кофе; напитки на основе миндального молока со вкусом кофе; коктейли молочные со вкусом кофе; ни один из перечисленных товаров не включает пасты из сушеных фруктов, сливки молочные, сливки пищевые, сметану или соус бешамель»;*

- 32 класс МКТУ: *«напитки безалкогольные со вкусом кофе; напитки на основе льда со вкусом кофе; напитки на основе воды со вкусом кофе; жидкие и порошкообразные смеси для приготовления напитков со вкусом кофе; сиропы со вкусом кофе; ни один из перечисленных товаров не включает овощные соки или напитки на основе земляного миндаля, а именно орчату»;*

- поскольку товары скорректированного перечня (указанного выше) имеют вкус кофе, то заявленное обозначение в отношении данных товаров не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров;

- заявитель выражает согласие относительно того, что словесный элемент «COFFEE» является неохранным элементом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740959 в отношении уточненного перечня товаров 29, 32 классов МКТУ (указанных выше) с указанием словесного элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого элемента.

К возражению заявителем были представлены материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2018740959.

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

С учетом даты (17.09.2018) конвенционного приоритета 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.

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.

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 обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке № 2018740959 представляет собой словесное

**COSTA**  
COFFEE

обозначение **COSTA** COFFEE, включающее словесные элементы «COSTA» и «COFFEE», выполненные буквами латинского алфавита, расположенные один под другим.

С целью устранения мотива отказа в регистрации товарного знака заявитель скорректировал заявленный перечень товаров следующими позициями:

- 29 класс МКТУ: *«напитки на основе молока со вкусом кофе; напитки на основе йогурта со вкусом кофе; напитки на основе миндального молока со вкусом кофе; коктейли молочные со вкусом кофе; ни один из перечисленных товаров не включает пасты из сушеных фруктов, сливки молочные, сливки пищевые, сметану или соус бешамель»;*

- 32 класс МКТУ: *«напитки безалкогольные со вкусом кофе; напитки на основе льда со вкусом кофе; напитки на основе воды со вкусом кофе; жидкие и*

*порошкообразные смеси для приготовления напитков со вкусом кофе; сиропы со вкусом кофе; ни один из перечисленных товаров не включает овощные соки или напитки на основе земляного миндаля, а именно орчату».*

В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении скорректированного перечня товаров (указанного выше).

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COFFEE» (coffee – в переводе с английского языка на русский язык означает «кофе» - зерна кофейного дерева, высушенные, изжаренные и смолотые, варятся и употребляются, как напиток (см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>) в отношении уточненного перечня товаров 29, 32 классов МКТУ характеризует товары, указывая на их свойства и состав, и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Поскольку товары 29, 32 классов МКТУ уточненного перечня имеют характеристики, свойственные «кофе», и содержат в своем составе в качестве ингредиента - «кофе», то заявленное обозначение не может восприниматься в качестве ложного указания на свойства и состав товаров, следовательно, заявленное обозначение в отношении уточненного перечня товаров соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2019, отменить решение Роспатента от 26.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018740959.**