

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 (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, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Шелаевой Натальей Владимировной, Республика Крым, Симферопольский р-н, с.Софиевка, ул.Партизанская, д.13 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022761053, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2022761053, поданной 31.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 40, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) в желто-коричневом, черном цветовом сочетании.

Роспатентом 10.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022761053.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего:

Заявленное обозначение включает не обладающие различительной способностью следующие элементы: цифру «23», не имеющую характерного графического исполнения, словесные элементы «CAFE» ("кафе" – небольшой ресторан, где подают кофе, чай, закуски и т.п. /см. Англо-русский словарь, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1977, с. 109; Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 266) и «BOULANGERIE» (в пер. с франц. - "пекарня; хлебопекарня; торговля хлебом; булочная" - небольшое предприятие для выпечки мучных изделий /см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 501), которые представляют собой видовое наименование предприятия, определяющего область деятельности заявителя и подразумевающего оказание определенного вида услуг в связи с чем являются неохранными элементами.

Поскольку заявленное обозначение, в котором указанные элементы являются доминирующими, то в целом заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, с учетом семантики указанных выше слов, для части заявленных товаров 30 класса МКТУ (таких как: *дрожжи; дрожжи для пивоварения; загустители для пищевых продуктов; закваски* и т.п. (приведенный перечень не является исчерпывающим)) и услуг 43 класса МКТУ "*базы отдыха; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов*" заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно назначения товаров и услуг (основание пункт 3 статья 1483 Кодекса).

В Роспатент 01.08.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает довод экспертизы относительно того, что элементы «23», «CAFE» и «BOULANGERIE» заявленного обозначения являются неохранными;

- заявитель сообщает, что 10.05.2023 Роспатентом по заявлению заявителя были внесены изменения в перечень товаров и услуг по заявке №2022761053, а именно исключены ряд позиций товаров и услуг 30, 43 классов МКТУ. таким образом, в отношении уточненного перечня товаров и услуг заявленное обозначение соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса;

- заявитель просит принять во внимание, что Индивидуальный предприниматель, Шелаева Наталья Владимировна ведет хозяйственную деятельность с 2014 года, в настоящее время в г. Севастополе и г. Симферополе располагаются кафе «23 CAFE BOULANGERIE», принадлежащих заявителю и оформленных в стиле заявляемого обозначения;

- ранее на ее имя были поданы заявки на регистрацию товарных знаков:

23CAFE

«**23КАФЕ**» по заявке № 2016707618 в отношении услуг 43 класса МКТУ,

«**23 café BOULANGERIE**» по заявке №2018751228 в отношении



услуг 43 класса МКТУ и «**23 CAFE BOULANGERIE**» по заявке № 2020763529 в отношении товаров и услуг 30, 40, 43 классов МКТУ;

- российский поисковый сервис ЯНДЕКС выдает по запросу «23 CAFE BOULANGERIE» многочисленные ссылки, указывающие на ресурсы, связанные с деятельностью заявителя;

- заявитель закономерно считает, что его кафе «23 CAFE BOULANGERIE» и заявленное обозначения за время, прошедшее с 2014 г., завоевали популярность и узнаваемость у жителей и гостей Симферополя и Севастополя.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022761053 в отношении уточненного перечня товаров и услуг с указанием элементов «23», «CAFE» и «BOULANGERIE» в качестве неохраняемых элементов.

К возражению были приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ сведений об индивидуальном предпринимателе Шелаевой Н.В. – [1];
- сведения по заявкам № 2016707618, №2018751228, № 2020763529 – [2];
- запрос поисковой системы Яндекс – [3];
- скриншот с сайта 23safe.ru – [4];
- распечатка меню кафе «23 CAFE BOULANGERIE» – [5].

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

С учетом даты (31.08.2022) поступления заявки № 2022761053 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается 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, 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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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, в том числе:

- простые геометрические фигуры, линия, числа;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены 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.

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 1 пункта 3 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке №2022761053 представляет собой



комбинированное обозначение «», выполненное в желто-коричневом, черном цветовом сочетании.

Согласно изменениям внесенным в перечень заявленных товаров и услуг правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении следующих товаров и услуг:

- 30 класс МКТУ – *ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; баоцзы; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блины пикантные; блюда лиофилизированные, в которых макаронны являются основным ингредиентом; блюда лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; блюда на основе лапши; бриоши; булгур; булки; булочки с шоколадом; бумага вафельная съедобная; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито;*

ванилин [заменитель ванили]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; вода апельсиновая для кулинарных целей; вода морская для приготовления пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; звездика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; гренки; гречиха обработанная; добавки глютенковые для кулинарных целей; дрожжи; дрожжи для пивоварения; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители чая; заправки для салатов; изделия желейные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские в виде муссов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские из слоеного теста; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия кондитерские сахаристые; изделия кондитерские фруктовые; изделия макаронные; имбирь молотый; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; каперсы; капсулы кофейные, заполненные; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; комбуча; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; конфитюр молочный; корица [пряность]; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крекеры рисовые; крем заварной; крем-брюле; кристаллы ароматизированные для приготовления желейных кондитерских изделий; круассаны; кубики льда; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; кули фруктовые [соусы]; куркума; кускус; лакса; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; лед фруктовый; лепешки на основе картофеля; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо; молочко маточное пчелиное; мороженое; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки

какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки чайные с молоком; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; настои нелекарственные; нуга; ньокки; оладьи из кимчи; онигири; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; паста имбирная [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; пахнет запеченный в тесте; пельмени; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; питание на основе лапши для младенцев; пицца; подливки мясные; полба обработанная; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для приготовления мороженого; порошки пекарские; порошок горчичный; пралине; препараты ароматические пищевые; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты на основе овса; прополис; профитроли; пряники; пряности; птифуры; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; равиоли; рамэн; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис; рис готовый, завернутый в водоросли; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый; семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семена тыквы обработанные [приправы]; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп золотой; сироп из мелассы; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; сок лимонный кристаллизированный [приправа]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования ветчины; соус клюквенный [приправа]; соус соевый; соус томатный; соус яблочный [приправа]; соусы [приправы]; соусы для пасты; спагетти; специи; спреды на основе шоколада; спреды шоколадные с орехами; стабилизаторы для взбитых сливок; стружка ледяная с подслащенными красными бобами; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тамаринд [приправа]; тапиока; тарты; тесто

готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортильи; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; харисса [приправа]; хлеб; хлеб безглютеновый; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы; цикорий [заменитель кофе]; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чипсы картофельные в шоколаде; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; шоколатины; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел;

- 40 класс МКТУ – производство кондитерских изделий на заказ; производство хлеба на заказ;

- 43 класс МКТУ – закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; прокат кухонного оборудования; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктам 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает не обладающие различительной способностью следующие элементы:

- цифры «23», которые представляют собой простые цифры, не имеющие характерного графического исполнения;

- слово «SAFE», в переводе с английского языка на русский язык означающее "кафе" – небольшой ресторан, где подают кофе, чай, закуски и т.п., см. Англо-русский словарь, М., «РУССКИЙ ЯЗЫК», 1977, с. 109; Современный толковый словарь русского

языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 266), в связи с чем представляет собой общепринятое наименование предприятия;

- слово «BOULANGERIE», в переводе с французского языка на русский язык означающее – пекарня; хлебопекарня; торговля хлебом; булочная – небольшое предприятие для выпечки мучных изделий, см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 501, в связи с чем представляет собой общепринятое наименование предприятия.

Указанные выше элементы являются неохранными, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, коллегия отмечает, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы только в том случае, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как было указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и включает изображение простой рамки, которая не является оригинальной и способной обеспечивать реализацию индивидуализирующей функции товарного знака.

Что касается цветового фона, используемого в заявленном обозначении, то коллегия отмечает, что он не может служить признаком, определяющим его оригинальность и уникальность в качестве товарного знака. Цвет является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, необходим для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть само по себе не способно выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

Таким образом, поскольку доминирующее положение в заявленном обозначении занимают элементы «23», «CAFE» и «BOULANGERIE», то они не могут быть включены как неохранные элементы на основании пункта 1 (3) статья 1483 Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохранным обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

Согласно доводам возражения, заявитель осуществляет деятельность с 2014 года и ему принадлежат два кафе, расположенные в городах Симферополь и Севастополь.

В качестве подтверждения своих доводов были представлены сведения из сети Интернет, выписка из ЮГРЮЛ и фотография меню, которые носят декларативный характер и не подтверждены материалами, доказывающими принадлежность кафе заявителю и свидетельствующие о том, что деятельность по производству заявленных товаров 30 класса МКТУ и оказанию услуг 40, 43 классов МКТУ до даты подачи рассматриваемой заявки была оказана.

Иных материалов, свидетельствующих о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг, заявителем представлено не было.

Что касается довода заявителя относительно того, что на его имя были поданы

заявки на регистрацию товарных знаков: « **23CAFE**
23КАФЕ » по заявке № 2016707618 в

отношении услуг 43 класса МКТУ, « **23 café BOULANGERIE** » по



заявке №2018751228 в отношении услуг 43 класса МКТУ и «  » по заявке №2020763529 в отношении товаров и услуг 30, 40, 43 классов МКТУ, то следует отметить, что по данным заявкам Роспатентом были приняты решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков. Согласно заключениям по результатам экспертизы основанием для отказа в государственной регистрации указанных выше обозначений послужило несоответствие требованиям пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса. Коллегия также отмечает, что заявителем не предпринимались действия по оспариванию данных решений Роспатента.

В связи с вышеуказанным, коллегия считает, что нет оснований полагать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования самим заявителем в отношении заявленного перечня товаров и услуг 30, 40, 43 классов МКТУ и, следовательно,

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 (3) статья 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то поскольку заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг, в отношении которых словесный элементы «CAFE» и «BOULANGERIE» воспринимается как ложное указание на назначение товаров и услуг, то данное основание может быть снято.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 10.05.2023.