

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 22.11.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кофе Плэйс», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016708950, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016708950 подано 22.03.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2016708950, на регистрацию в качестве товарного знака подано комбинированное обозначение, выполненное в виде черного квадрата, по периметру которого имеется окантовка белого цвета. Внутри квадрата в три строки размещены элементы «№1», «COFFEE» и «PLACE», выполненные стандартным шрифтом белого цвета. Словесные элементы «COFFEE» и «PLACE» выполнены заглавными буквами английского алфавита, отделены друг от друга горизонтальной чертой белого цвета.

Роспатентом 18.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016708950. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящие в состав заявленного обозначения элементы «№1» и «COFFEE» (с английского языка «кофе») занимают в обозначении доминирующее положение. При этом отмечено, что данные элементы указывают на вид товаров и сферу деятельности заявителя, следовательно, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Для товаров, не относящихся к товару «кофе», заявленное обозначение в целом способно ввести потребителей в заблуждение, следовательно, не соответствует пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении также указано, что дополнительные материалы, представленные заявителем, не позволяют сделать вывод о приобретении заявленным обозначением различительной способности. Корректировка заявителем заявленного перечня товаров и услуг не позволяет преодолеть несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2017, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.07.2017, аргументируя его следующими доводами:

- элемент «COFFEE PLACE», входящий в состав заявленного обозначения, визуализируется как единый элемент с различительной способностью в целом, без разделения на составные части, что обусловлено единым шрифтом и его симметричным расположением в составе обозначения;

- в английском языке словосочетание «COFFEE PLACE» является сложившимся, представляет собой синоним словосочетания «coffee shop» (перевод с английского языка «кафе»), применяется в разговорной речи жителей англоязычных стран, а также получило широкое распространение в разговорной речи на территории Российской Федерации;

- семантика словосочетания «COFFEE PLACE» определяется образом места для приема кофе, чая и закусок к ним: «COFFEE PLACE» переводится с английского языка как «кафе» и «кофейня» (дословный перевод «кофе место») (см. Интернет [www.translate.yandex.ru](http://www.translate.yandex.ru), [www.context.reverso.net](http://www.context.reverso.net)); согласно Толковому словарю Ожегова С.И. «кофейня – заведение, где посетители пьют кофе» («Словарь русского языка», 1949, 22-е издание, 1990; совместно с Н.Ю. Шведовой); согласно Толковому словарю Ушакова Д.Н. «кафе – небольшой ресторан с кофе, чаем, прохладительными напитками, закусками» («Толковый словарь русского языка»: в 4 т., под ред. Д.Н. Ушакова);

- именно эти понятия и идеи были положены в концепцию комбинированного товарного знака «COFFEE PLACE», заявленного на государственную регистрацию;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение не может в целом вводить в заблуждение потребителей относительно данных товаров и услуг по причине того, что они объединены едиными потребительскими свойствами применительно к деятельности кафе и кофеен;

- ссылки заявителя на группы в социальных сетях, представленные в ответе на уведомление от 13.03.2017, подтверждают не только длительность (с 13.01.2016 – дата создания групп в указанных социальных сетях) использования заявленного обозначения, но и информированность потребителей о товарах и услугах, реализуемых под товарным знаком «COFFEE PLACE», что подтверждается количеством подписчиков и участников групп в социальных сетях;

- длительность использования заявленного обозначения подтверждается также приказом заявителя от 11.11.2015 «Об утверждении и использовании товарного знака – COFFEE PLACE», копия которого была представлена заявителем;

- начиная с ноября 2015 года, заявитель использует заявленное обозначение для маркировки выпускаемой и реализуемой продукции, также размещает его на форме официантов и в интерьере сети кофеен, объединяет все элементы фирменного стиля ООО «Кофе Плэйс»;

- объем продаж товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, приведен в аналитической записке № 14.11 от 14.11.2017; в качестве продвижения товаров и услуг на все служебные автомобили ООО «Кофе Плэйс» нанесен заявленный на регистрацию товарный знак (акт № 1353 от 26.12.2016), реклама с изображением товарного знака размещалась на специальных рекламных конструкциях (акт № 353 от 26.02.2016);

- в июне 2017 года заявитель являлся партнером-участником ежегодной Дальневосточной бизнес-конференции «Лига Лидерства», где представлял свои услуги и размещал рекламные баннеры с товарным знаком «COFFEE PLACE»;

- информация об услугах и товарах, маркированных заявленным обозначением, опубликована 05.09.2017 на сайте «Путеводитель The Village» (см. Интернет <http://www.the-village.ru/village/food/place/281632-1-coffee-place-vl>).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016708950 для всех заявленных товаров и услуг.

С возражением представлены следующие документы:

- (1) фотоматериалы;
- (2) копии счетов-фактур от 25.01.2017, от 22.08.2017;
- (3) аналитическая записка № 14.11 от 14.11.2017;
- (4) копии актов от 26.10.2017, от 26.02.2016;
- (5) копия письма Агентства комплексного интернет-маркетинга «Теорема».

Материалы заявки содержат также материалы, представленные заявителем в ответе на уведомление от 13.03.2017, а именно:

- (6) копия приказа № 03 от 11.11.2015;
- (7) распечатка сведений о заявителе из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Рассмотрение возражения, состоявшееся 06.02.2018, было перенесено на 05.04.2018 по просьбе заявителя.

Корреспонденцией, поступившей 02.04.2018, представлены дополнительные пояснения и материалы.

Заявителем дополнительно указано, что до подачи заявки № 2016708950 заявленное обозначение использовалось с февраля 2015 года индивидуальным предпринимателем Паренчук Д.В., являющимся одним из учредителей компании-заявителя. К указанным пояснениям приложены следующие материалы:

(8) копии приложения к договору поставки продукции от 29.04.2015, счета от 29.04.2015, макетов стаканов (изготовление и поставка стаканов с логотипом «№ 1 Coffee Place»);

(9) копии счетов-фактур и товарных накладных от 06.04.2016, 18.02.2016, 27.10.2015, 25.08.2015, 21.08.2015, 26.03.2015, 15.12.2014, 24.10.2014, 13.11.2015, 25.11.2015, 17.11.2015, 21.01.2016, 21.11.2016, 04.12.2015, 01.01.2015, 01.12.2015, 25.12.2015 (поставка рубашек-поло, толстовок, фартуков с логотипом «Coffee Place»);

(10) копии актов от 11.12.2014, 18.01.2016, 21.05.2015 (изготовление и монтаж рекламной продукции, «брэндирование»);

(11) копия фотографии микроавтобуса;

(12) распечатка логотипа;

(13) копии товарной накладной, актов от 08.02.2015, 21.02.2015, 19.04.2015, 02.04.2015, 31.05.2015, 13.08.2015, 27.08.2015, 25.11.2015, 20.01.2016, 04.12.2015 (нанесение логотипов);

(14) фотоматериалы;

(15) распечатки публикаций в социальных сетях.

Изучив материалы дела и заслушав участующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.03.2016) поступления заявки № 2016708950 правовая база для оценки охноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1<sup>1</sup> статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «№1 COFFEE PLACE» в виде черного квадрата с белой окантовкой, содержащего в его центральной части расположенные в три строки элементы «№1», «COFFEE» и «PLACE», выполненные стандартным шрифтом белым цветом. Словесные элементы «COFFEE» и «PLACE» отделены горизонтальной белой чертой, выполнены заглавными буквами английского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается, в соответствии с изменениями, внесенными в заявленный перечень товаров и услуг, в отношении следующих товаров и услуг:

30 – кофе, чай, какао и заменители кофе; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед;

32 – газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки;

43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Анализ охноспособности заявленного обозначения показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «COFFEE», который переводится с английского языка как «кофе» (см. информацию с сайта <http://dic.academic.ru>), следовательно, представляет собой название вида товара 30 класса МКТУ («кофе»), для маркировки которого предназначено обозначение. Такие элементы не могут быть признаны охноспособными.

В силу указанного значения словесный элемент «COFFEE» характеризует заявленные товары «кофе» 30 класса МКТУ, не обладает различительной способностью.

Кроме того, элемент «COFFEE» воспринимается также как характеристика заявленных услуг 43 класса МКТУ («услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»), основанная на представлении об оказании услуг по обеспечению кофе.

Таким образом, учитывая семантику словесного элемента «COFFEE», потребитель может решить, что товары и услуги, маркованные заявлением обозначением, имеют непосредственное отношение к кофе.

В этой связи для иных товаров заявленного перечня указание «COFFEE» является ложным, поскольку порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, которое не соответствует действительности (чай, какао, заменители кофе, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, сахар, мед, газированные воды, безалкогольные напитки, фруктовые напитки, фруктовые соки, с учетом формулировок, имеющихся в заявлении перечне товаров и услуг, не являются продуктами из кофе или на основе кофе).

Таким образом, словесный элемент «COFFEE» заявленного обозначения приводит к несоответствию обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, характеризует часть заявленных товаров и услуги, а также является ложным по отношению к иной части заявленных товаров и услуг.

Элемент «№1», включенный в состав заявленного обозначения, представляет собой сочетание символа «№», указывающего на порядковый номер, и простого числа – такие элементы сами по себе не могут индивидуализировать товары и услуги какого-либо лица, признаются не обладающими различительной способностью.

Таким образом, два из трех элементов заявленного обозначения являются неохраняемыми, занимают доминирующее положение: в данном случае имеет место как пространственное, так и смысловое доминирование, основанные на значительной площади, занимаемой элементами «№1» и «COFFEE», и смысловом восприятии их в качестве указания на сферу деятельности заявителя, связанную с определенными товарами и услугами (кофе, услуги по обеспечению кофе),

характеристикой товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначено обозначение.

Довод заявителя о том, что словесные элементы заявленного обозначения «COFFEE» и «PLACE» образуют устойчивое словосочетание и могут служить для индивидуализации товаров и услуг конкретного лица, является неубедительным по следующим причинам.

Значения «кафе», «кофейня», которые приводит заявитель в качестве смыслового значения заявленного обозначения, не меняют вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в данных значениях словесные элементы заявленного обозначения также характеризуют заявленные товары (как товары, произведенные в кафе, кофейне).

Аналогия со словосочетанием «Coffee shop», по мнению коллегий, является некорректной, поскольку указанное словосочетание характеризует определенные услуги и не может индивидуализировать товары/услуги одного лица.

Слово «PLACE» в заявлении не оказывает существенного влияния на восприятие обозначения, в силу своего значения (англ. «место») и пространственного положения относится к слову «COFFEE», выделяя его.

При этом отсутствие какой-либо оригинальной графической проработки неохраноспособных элементов обозначения, выполненных стандартным шрифтом белым цветом на черном фоне, не приводит к возникновению нового впечатления от их комбинации, которое могло бы привести к выводу об охраноспособности всего обозначения в целом.

Таким образом, вывод о невозможности регистрации товарного знака по заявке № 2016708950, изложенный в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, следует признать правомерным.

Следует иметь ввиду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.

В этой связи коллегией рассмотрены представленные заявителем материалы, анализ которых показал следующее.

Согласно представленным материалам заявленное обозначение использовалось для индивидуализации сети кафе/кофеен. Данное обозначение размещалось на вывесках, на одноразовых стаканчиках, в интерьерах заведений, на форме сотрудников.

Вместе с тем представленные документы не позволяют признать приобретение заявлением обозначением различительной способности до даты подачи заявки № 2016708950 по следующим причинам.

Свою деятельность заявитель осуществляет только в одном субъекте Российской Федерации – Приморском крае, в то время как охрана товарным знаком предоставляется на всей территории Российской Федерации. На дату подачи заявки № 2016708950 действовало только 8 кофеен. При этом указанные сведения, озвученные на заседании коллегии по рассмотрению возражения, не были подтверждены документально (сведения об аренде помещений, адресах кофеен, меню и т.д.). На дату рассмотрения возражения, согласно аналитической записке (3) сеть заявителя насчитывает 10 кофеен.

Кроме того, заявленное обозначение применялось для индивидуализации кафе (кофейни, сети кофеен), то услуг, отсутствующих в заявлении перечне. Услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками представляют собой иной вид деятельности. Для товаров 30 и 32 классов МКТУ заявленное обозначение также не использовалось (заявитель не размещал заказов на производство товаров 30 и 32 классов МКТУ, не осуществлял такое производство самостоятельно).

Публикации в социальных сетях (15) являются косвенным подтверждением функционирования кафе (кофейни), однако, не позволяют сделать вывод о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров.

Таким образом, представленная заявителем совокупность фактических сведений, не свидетельствует о приобретении заявлением обозначением различительной способности.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 18.07.2017.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 18.07.2017.**