


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2020 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.12.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746916 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Стратфорд Глобал», Калужская область, г.Обнинск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018746916 подано на регистрацию 29.10.2018 на имя заявителя в отношении товаров 25, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется



комбинированное обозначение «», состоящее из прямоугольника, в который вписана оригинальная фигура, на фоне которой расположены: стилизованное изображение пальмы и словесные элементы: «SURF», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; «COFFEE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.12.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018746916 только в отношении товаров 25 класса МКТУ и части заявленных товаров 30 класса

МКТУ «кофе, кофе-сырец», с указанием словесного элемента «COFFEE» (с англ. – Кофе - представляющий собой наименование товара определенного вида), в качестве неохраняемого элемента на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в отношении остальных заявленных товаров 30 класса МКТУ и всех заявленных товаров 29 класса МКТУ – заявленное обозначение с вышеуказанным словесным элементом способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств заявленных товаров, не относящихся к кофе, в связи с чем, не может быть зарегистрировано в соответствии с пунктом 3 статьей 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 22.04.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в уведомлении экспертизы от 22.05.2019 содержался довод о том, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении товаров 30 класса МКТУ, которые относятся к кофе, заменителям кофе или продуктам на основе кофе, а именно в отношении таких товаров, как «кофе; ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]». Указанный перечень товаров, в соответствии с доводами экспертизы, подлежал регистрации с указанием словесного элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого;

- заявитель в ответе на уведомление согласился с доводами экспертизы в данной части, просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении описанного перечня товаров с указанием элемента «COFFEE» в качестве неохраняемого;

- однако, экспертиза приняла решение о регистрации заявленного обозначения в отношении таких товаров, как «кофе, кофе-сырец», и отказала в регистрации в остальной части товаров, относящихся к кофе или являющихся его заменителями, а именно таких товаров, как «ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители

кофе растительные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; цикорий [заменитель кофе]»;

- по мнению заявителя, обозначение «COFFEE» может восприниматься потребителем в качестве описательного и правдоподобного только применительно к таким группам товаров, как безалкогольные напитки, а также кофе, чай, какао и заменители кофе;

- обозначение «SURF COFFEE» не может быть оценено потребителем как правдоподобное и одновременно указывающее на свойство товара в отношении заявленных товаров 29 и 30 класса МКТУ;

- при принятии решения о регистрации заявленного обозначения не была учтена его известность и активное использование;

- на интернет-сайте заявителя, в доменном имени и содержании которого используется заявленное обозначение, предлагаются к продаже различного рода товары, включая товары 25, 29 и 30 классов МКТУ, а именно: чай матча Surf Coffee; кофе Surf Coffee; вода Surf Coffee; одежда Surf Coffee;

- в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ к дополнительной деятельности заявителя относится: торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах; торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах;

- заявителю принадлежало 63 кофейни под брендом «Surf Coffee» на дату приоритета заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018746916 в отношении заявленных товаров 25, 29 и 30 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Товарные накладные на поставку товаров, маркированных обозначением «SURF COFFEE», копии на 8 л.;
2. Фотографии товаров, реализуемых в кофейнях Surf Coffee, на 10 л.;
3. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Стратфорд Глобал», на 15 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.10.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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, 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, общепринятые наименования.

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 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 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.

Согласно подпункту 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо 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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Заявленное обозначение является комбинированным «», состоящим из прямоугольника, в который вписана оригинальная фигура, на фоне которой расположены: стилизованное изображение пальмы и словесные элементы: «SURF», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; «COFFEE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении заявленных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «COFFEE», который в переводе с английского языка означает «кофе», см. Интернет, словари.

Кофе — напиток, изготавливаемый из жареных зёрен кофейного дерева. Благодаря содержанию кофеина оказывает стимулирующее действие, см. Интернет, словари, <https://dic.academic.ru>.

Также, кофе может входить в состав кофейных напитков и ароматизаторов.

Кофейный напиток — это порошок коричневого цвета различных оттенков с включением светлых оболочек кофейных зерен, хлебных злаков и других компонентов. Вкус и аромат, свойственный натуральным обжаренным продуктам, массовая доля влаги не более 5 % (см. <https://znaytovar.ru/new925.html>).

Пищевые ароматизаторы — это добавки, вносимые в пищевой продукт для улучшения его аромата и вкуса и представляющие собой вкусоароматические вещества или смесь вкусоароматических веществ с растворителем или сухим носителем (наполнителем) или без них (см. <https://bpk-spb.com/articles/detail.php?ID=48>).

Таким образом, указанное семантическое значение словесного элемента «COFFEE» является очевидным для российского потребителя и не является фантазийным.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что словесный элемент «COFFEE» представляет собой вид товара, в связи с чем, данный словесный элемент в отношении товаров, которые представляют собой продукты, относящиеся к кофе или содержат в своем составе кофе, будет указывать на вид, состав, назначение, в виду чего, противоречит подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, ароматизаторы кофейные; кофе; кофе-сырец; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные».

Вывод о неохраноспособности словесного элемента «COFFEE» заявителем не оспаривался.

В отношении товаров 29 класса МКТУ и другой части заявленных товаров 30 класса МКТУ «чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности; лед. ароматизаторы ванили для кулинарных целей; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы пищевые, кроме эфирных масел; бадьян; баоцзы [китайские пирожки]; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием белка; блины; блюда на основе лапши; блюда, лиофилизированные, в которых макаронные изделия являются основным ингредиентом; блюда, лиофилизированные, в которых рис является основным ингредиентом; бриоши; булгур; булочки; бумага рисовая съедобная; бумага съедобная; буррито; ванилин [заменитель ванили]; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для мороженого; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазури зеркальные; глазурь для изделий из сладкого сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; гренки; гречиха обработанная; добавки глютеносодержащие для кулинарных целей; дрожжи;

загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; зефир [кондитерские изделия]; изделия железные фруктовые [кондитерские]; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; камень винный для кулинарных целей; тартрат калия кислый для кулинарных целей; каперсы; карамели [конфеты]; карри [приправа]; кетчуп [соус]; кимбап [корейское блюдо на основе риса]; кимчхичжон [оладьи из ферментированных овощей]; киноа обработанная; киш; клейковина пищевая; клецки на основе муки; конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфитюр молочный; корица [пряность]; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; кубики льда; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума; кускус [крупа]; лапша; лапша соба; лапша удон; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; ломпер [лепешка на основе картофеля]; майонез; макарон [печенье миндальное]; макароны; мальтоза; мамалыга; маринад из шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; маринады; марципан; мед; мисо [приправа]; паста соевая [приправа]; молочко маточное пчелиное; мука бобовая; мука гречневая; мука из тапиоки; мука картофельная; мука кукурузная; мука ореховая; мука пищевая; мука пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки на базе какао; напитки на основе ромашки; напитки чайные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; овес дробленый; овес очищенный; окономияки [японские пикантные блины]; онигири [рисовые шарики]; орех мускатный; орехи в шоколаде; палочки лакричные [кондитерские изделия]; пастила [кондитерские изделия]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; паштет




запеченный в тесте; пельмени [шарики из теста, фаршированные мясом]; перец; перец душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пибимпаб [рис, смешанный с овощами и говядиной]; пироги; пицца; подливки мясные; 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; пряники; птифуры [пирожные]; пудинг рисовый; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы]; равиоли; рамэн [японское блюдо на основе лапши]; резинки жевательные; резинки жевательные для освежения дыхания; релиш [приправа]; рис моментального приготовления; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семена кунжута [приправы]; семена льна для кулинарных целей [приправы]; семена обработанные, используемые в качестве приправы; семя анисовое; сироп агавы [натуральный подсластитель]; сироп из мелассы; сироп золотой; сладости; смесь тестовая для окономияки [японские пикантные блины]; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; 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; сэмбэй [рисовые крекеры]; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тарты; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное; тесто рисовое для кулинарных целей; тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; тортиллеры; травы огородные консервированные [специи]; украшения шоколадные для тортов; уксус; уксус пивной; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; хот-доги; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; цзяоцзы [пельмени китайские]; цикорий [заменитель кофе]; чай;

чай со льдом; чатни [приправа]; чеснок измельченный [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоу-чоу [приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный», которые не являются кофе, продуктом кофе, не содержащих в своем составе такие продукты, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава, свойств товаров, в связи с чем, противоречит пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение



«» не соответствует требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса в отношении, указанных выше товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Заявитель ссылается на приобретенную различительную способность заявленного обозначения. Действительно, положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые в результате длительного и активного использования заявителем при маркировке производимой им продукции и / или оказании услуг стали ассоциироваться у потребителей исключительно с данным лицом.

Однако, товарные накладные на поставку товаров [1], представленные заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, недостаточно, поскольку указанные документы свидетельствуют лишь о купле-продаже некоторых товаров (какао, кофе, сахар, фруктовые чипсы, чай). При этом, из них не следует, что заявитель является их производителем.

Фотографии товаров [2], выписка из ЕГРЮЛ [3] также не свидетельствует о приобретении заявленным обозначением различительной способностью, поскольку не подтверждают реальную деятельность, и носят информативный характер.

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не представлено сведений об объемах производства и реализации товаров, маркированных заявленными обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени

информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результат социологических опросов.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что обозначение в результате его длительного и активного использования в отношении заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ стало ассоциироваться у потребителей с ООО «СТАРФОРД ГЛОБАЛ» как с производителем данных товаров.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что довод заявителя о приобретении заявленным обозначением дополнительной различительной способности следует признать недоказанным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 22.04.2020, изменить решение Роспатента от 24.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018746916.**