

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.07.2024, поданное ООО «МАЙ», г. Фрязино (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022790620, при этом установлено следующее.

COFFESSO

Словесное обозначение «Brazil Carnaval» по заявке №2022790620 с датой поступления от 13.12.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Коллегия отмечает, что заявителем на стадии проведения экспертизы заявленного обозначения было представлено ходатайство об уточнении перечня испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «капсулы кофейные, заполненные с содержанием кофе, выращенного в Бразилии; кофе, выращенный в Бразилии; кофе-сырец, выращенный в Бразилии; напитки кофейные с содержанием кофе, выращенного в

Бразилии». Данное ходатайство было удовлетворено Роспатентом, что было отражено в 401 форме от 30.11.2023.

Роспатентом 16.04.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022790620. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BRAZIL» («BRAZIL» - в переводе с английского языка «БРАЗИЛИЯ» (<https://woordhunt.ru/word/brazil>)) представляет собой крупнейшее по площади и населению государство в Южной Америке (<https://demography.academic.ru/1424/БРАЗИЛИЯ>).

В связи с изложенным, рассматриваемое обозначение в отношении заявленных товаров на имя заявителя, находящегося в городе Фрязино, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 30 класса МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- если заявленный или измененный перечень товаров и услуг содержит уточняющие формулировки относительно места изготовления (производства) товара/услуги, то такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- с учетом измененного перечня, а также с учетом того, что рядовой потребитель прекрасно осознавая, что кофейное зерно не выращивается ни в городе Фрязино Московской области, ни в любом другом городе на территории Российской Федерации, не будет введен в заблуждение

использованием в составе упаковки словесного элемента «BRAZIL» при том, что внутри этой самой упаковки присутствует выращенное и поставленное из Бразилии кофейное зерно, обжаренное и упакованное впоследствии заявителем в городе Фрязино;

- заявитель осуществляет закупки кофейного зерна через своё аффилированное лицо - ООО «МАЙ-ФУДС» (учредителем и 100% участником данного общества является заявитель, выписка из ЕГРЮЛ - приложение №1), выращенного в Бразилии что подтверждается следующими доказательствами: 1) Декларация о соответствии №ЕАЭС N RU Д-ВР.РА10.В.51795/23 Кофе зеленый в зернах Арабика Бразилия нефасованный (приложение №2); 2) Декларация на товары Бразильский зеленый кофе от 12.05.2024 года (приложение №3); 3) товаросопроводительные документы на поставку кофе из Бразилии с переводом на русский язык (приложение №4);

- более того, использование обозначения «Brazil» в отношении таких товаров, как кофе и кофейные напитки не может являться ложным и/или способным ввести потребителей в заблуждение, поскольку страна Бразилия известна своими кофейными плантациями и является одним из мировых лидеров по объемам выращиваемого кофейного зерна (приложение №6);

- многие компании в Российской Федерации, наряду с заявителем, занимаются самостоятельной обжаркой кофе, в том числе выращенного и закупленного в Бразилии. В этой связи нет ничего удивительного в том, что производителем кофе является ООО «МАЙ», которое осуществляет обжарку и производство кофе, выращенного в Бразилии, в городе Фрязино Московской области. При этом потребитель в заблуждение не вводится, поскольку, во-первых, прекрасно понимает, что в Российской Федерации кофейное зерно не растет, а во-вторых, получает продукт (кофе) из кофейного зерна, которое действительно было выращено в Бразилии;

- заявитель является правообладателем различных товарных знаков со словесным элементом «COFFESSO» (например, товарные знаки «COFFESSO»,

«**COFFESSO - always delight!**» по свидетельствам №№538245, 644435 - полный перечень товарных знаков заявителя приведен на страницах 6-7 (возражения);

- у заявителя для бренда «Coffesso» есть собственный сайт <https://coffesso.it/>;

- на своем официальном сайте, посвященном кофейной продукции, заявитель в описании товаров открыто указывает, зерно из какой страны содержится в составе;

- заявитель является правообладателем аналогичных товарных знаков в отношении товаров 30 класса МКТУ (кофе), в которых их географические наименования выведены из самостоятельной правовой охраны, а именно

COFFESSO COFFESSO
товарных знаков «Ethiopia Spring», «**COFFESSO COLOMBIA RED**», «BRAZIL SKY», «**COFFESSO COLOMBIA TINTO**» по свидетельствам №№999276, 1047814, 1049448, 1052386;

- Судом по интеллектуальным правам многократно высказывалась, в частности, правовая позиция, согласно которой принцип правовой определенности подлежит применению в отношении ранее установленной административным органом различительной способности обозначения: в ситуации, когда при регистрации более раннего товарного знака того же лица Роспатент установил различительную способность конкретного обозначения либо отсутствие введения в заблуждение, то он связан своими выводами, если решение не было оспорено заинтересованным лицом. Иными словами, доводы о действии принципа правовой определенности могут быть заявлены при проверке решения административного органа на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАЙ»;
2. Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-BR.РА10.В.51795/23 Кофе зеленый в зернах Арабика Бразилия нефасованный;
3. Декларация на товары Бразильский зеленый кофе от 12.05.2024;
4. Товаросопроводительные документы на поставку кофе из Бразилии с переводом на русский язык;
5. Копии страниц интернет-сайтов относительно статуса Бразилии как одного из лидера по объемам выращиваемого кофейного зерна;
6. Распечатки страниц интернет-сайта заявителя;
7. Распечатки страниц с предложением о продаже продукции заявителя;
8. Копия свидетельства на товарный знак «COFFESEO ETHIOPIA SPRING»;
9. Копия Решения Роспатента №2022790620/50(W22082057) от 16.04.2024 года.

При подготовке к рассмотрению возражения были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится то, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BRAZIL» указывает на место производства заявленных товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем является не охраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия отмечает, что выявление новых обстоятельств, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, предусмотрено пунктом 45 Правил ППС.

Указанные выше дополнительные обстоятельства были оглашены на заседании коллегии 18.10.2024 и занесены в соответствующую графу протокола членами коллегии.

В ходе своего устного выступления заявитель соглашался с выводом

из правовой охраны словесного элемента «BRAZIL» заявленного обозначения, что было отражено членами коллегии в соответствующей графе протокола.

На заседании коллегии 18.10.2024 заявителем были приложены дополнительные материалы к возражению от 24.07.2024, а именно:

10. Счёт-проформа №103/2022 от 30.06.2022 (грузоотправитель - НПОО БУЭНО КАФЕ ТОРГОВЛЯ И ЭКСПОРТ, Ав. Жуау Пиньейру, 757В, грузополучатель - ООО «МАЙ-ФУДС», г. Фрязино) с переводом на русский язык;
11. Сертификат упаковочного листа от 01.09.2022 (грузоотправитель - НПОО БУЭНО КАФЕ ТОРГОВЛЯ И ЭКСПОРТ, Ав. Жуау Пиньейру, 757В, грузополучатель - ООО «МАЙ-ФУДС», г. Фрязино) с переводом на русский язык;
12. Таможенные документы от 01.09.2022 с переводом на русский язык;
13. Сертификат обработки груза от 02.09.2022 (грузоотправитель - НПОО БУЭНО КАФЕ ТОРГОВЛЯ И ЭКСПОРТ, Ав. Жуау Пиньейру, 757В, грузополучатель - ООО «МАЙ-ФУДС», г. Фрязино) с переводом на русский язык;
14. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАЙ-ФУДС».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты (13.12.2022) подачи заявки №2022790620 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 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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 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.

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 элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

COFFESSO

Заявленное обозначение «Brazil Carnival» представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «капсулы кофейные, заполненные с содержанием кофе, выращенного в Бразилии; кофе,

выращенный в Бразилии; кофе-сырец, выращенный в Бразилии; напитки кофейные с содержанием кофе, выращенного в Бразилии».

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на противоречии пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при подготовке к рассмотрению возражения коллегией были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В частности, коллегией было установлено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «BRAZIL» указывает на место производства заявленных товаров, не обладает различительной способностью, в связи с чем является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «BRAZIL», который является лексической единицей английского языка и переводится на русский язык как «Бразилия» (<https://woordhunt.ru/word/brazil>), при этом Бразилия представляет собой крупнейшее по площади и населению государство в Южной Америке (<https://demography.academic.ru/1424/БРАЗИЛИЯ>).

Данный географический объект знаком российскому потребителю, поскольку имеются многочисленные русифицированные ссылки в сети Интернет с информацией о данном географическом объекте (https://sao-paulo.mid.ru/ru/o_brazilii/obshchie_svedeniya_o_brazilii/, <https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g294280-Brazil-Vacations.html>, <https://www.karlson-tourism.ru/countries/braziliya/brazil-info-for-tourists/>).

Информация на данных источниках выполнена русским языком и является общедоступной для потребителей.

Коллегия отмечает, что правовая охрана заявленному обозначению

испрашивается именно в отношении товаров 30 класса МКТУ «выращенных в Бразилии».

При этом коллегия располагает общедоступными сведениями о том, что Бразилия известна как мировой лидер по выращиванию, производству и обработке кофе (<https://shop.tastycoffee.ru/blog/osobennosti-industrii-kofe-v-brazilii>, <https://slon-tea.ru/blog/kofeynaya-shkola/proizvodstvo-kofe-v-brazilii-istoriya/>, <https://tvbrics.com/news/proizvodstvo-kofe-v-brazilii/>).

Таким образом, словесный элемент «BRAZIL» заявленного обозначения (в силу своего семантического значения) будет указывать на место производства товаров и должен оставаться свободным для использования иными участниками гражданского оборота в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что, так как словесный элемент «BRAZIL» не является доминирующим в составе заявленного обозначения, оно может быть зарегистрировано с выведением данного словесного элемента из самостоятельной правовой охраны, с чем заявитель согласился в своём устном выступлении на заседании коллегии 18.10.2024.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

Как указывала экспертиза «поскольку заявителем является юридическое лицо из Российской Федерации (г. Фрязино), регистрация заявленного обозначения, содержащего в своем составе словесный элемент «BRAZIL», будет вводить потребителя в заблуждение относительно места производства заявленных товаров на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса».

Коллегия отмечает, что в состав заявленного обозначения включен не единственный словесный элемент «BRAZIL», а словесные элементы «Brazil Carnival», которые могут быть переведены на русский язык как «бразильский карнавал»(https://translate.yandex.ru/?source_lang=en&target_lang=ru&text=BRASIL%20CARNAVAL), то есть заявленное обозначение является

ассоциативным товарным знаком, которое может вызывать у потребителей различные смысловые образы и ассоциации, соответственно, оно не будет вводить потребителей в заблуждение в отношении места производства испрашиваемых товаров 30 класса МКТУ.

При этом коллегия указывает, что согласно сведениям из сети Интернет город Фрязино не известен как производитель кофейных зерен, ввиду чего у потребителей не может возникать правдоподобных ассоциаций о том, что заявитель производит или закупает кофе именно на территории данного географического объекта.

Вместе с тем, заявителем представлены дополнительные документы (приложения №№2-4, 10-13) согласно которым аффилированное с ним лицо ООО «МАЙ-ФУДС» до даты приоритета заявленного обозначения и после неё закупало и продолжает закупать кофе (зеленая арабика) у компании НПОО БУЭНО КАФЕ ТОРГОВЛЯ И ЭКСПОРТ, Бразилия.

Согласно пункту 3.4. Постановления Конституционного Суда от 14.12.2023 в случаях, если Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в соответствии с законом. Понятие аффилированных лиц закреплено в статье 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», в соответствии с которой к указанным лицам относятся физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. В той же норме определены признаки аффилированности.

Коллегия сообщает, что заявитель и ООО «МАЙ-ФУДС» являются аффилированными лицами, поскольку учредителем и 100% участником ООО «МАЙ-ФУДС» является заявитель, то есть деятельность данных юридических лиц влияет друг на друга.

Коллегия дополнительно отмечает, что при рассмотрении настоящего возражения она учла то обстоятельство, что заявитель является правообладателем товарных знаков «Ethiopia Spring», «COFFESSO COLOMBIA RED», «COFFESSO COLOMBIA TINTO», «BRAZIL SKY», «COFFESSO COLOMBIA TINTO» по свидетельствам №№999276, 1047814, 1049448, 1052386 в отношении товаров 30 класса МКТУ (кофе), в которых их географические наименования («Ethiopia», «COLOMBIA», «BRAZIL») выведены из правовой охраны.

При этом во внимание была принята правовая позиция Суда по интеллектуальным правам (в частности, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2021 по делу №СИП-422/2020), который указывает на недопустимость нарушения административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Таким образом, коллегия полагает, что заявленное обозначение не будет противоречить положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С учётом всего вышеизложенного, регистрация заявленного обозначения предполагается возможной для всех испрашиваемых товаров 30 класса с выведением из правовой охраны словесного элемента «BRAZIL».

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2024, отменить решение Роспатента от 16.04.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022790620.