

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 07.06.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Евроторг", Республика Беларусь, г. Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023738553 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2023738553, поданной 04.05.2023, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



«» в цветовом сочетании: «белый, красный, черный, серый».

Решение Роспатента от 24.03.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023738553 в отношении товаров 30 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «CAFÉ DE PARIS» (где «CAFÉ» в переводе с французского языка на русский язык означает – «кофе», «DE PARIS» в переводе с французского языка на русский язык означает -

Париж - город, столица Франции, см. Интернет-словари: <https://translate.yandex.ru/>, <https://kartaslov.ru/>) являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, так как указывают на вид и свойства заявленных товаров, а также на местонахождение заявителя и место производства товаров;

- в представленных материалах отсутствуют сведения о длительности, интенсивности использования заявленного обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности. Кроме того, отсутствует доказательства осведомленности конечного потребителя о заявленном обозначении и его однозначной ассоциативности с товарами (услугами) именно заявителя, которые могут быть представлены в рамках социологических опросов;

- для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, которые не могут содержать в своем составе «кофе» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку будет вводить потребителей в заблуждение относительно свойств товаров;

- так как в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «PARIS», а заявитель по данной заявке находится в г. Минске, то заявленное обозначение в случае его регистрации способно ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, местонахождения их изготовителя, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 07.06.2024 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.03.2024.

Доводы возражения, поступившего 07.06.2024, сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по рассматриваемой заявке на стадии экспертизы, а также приведены выдержки из законодательства;

- если обратиться к приведенному экспертизой словарно-справочному источнику в Интернет [https://translate.yandex.ru](https://translate.yandex.ru/), то можно отметить, что первое значение слова «CAFÉ», в переводе с французского языка на русский язык - кафе, кофейня.

Смысловое значение «кофе» указано на третьей позиции;

- значение слова «PARIS» в данном источнике информации приведено как: 1) Парис (имя собственное; 2) Париж (город - столица Франции); 3) Пари, ставка, заклад. Экспертизой не аргументирован подход к выбору смысловых значений слов «Cafe» и «PARIS» только в одном из возможных значений;

- словарно-справочные источники информации, например, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), показывают наличие лексического значения у словосочетания «CAFÉ de PARIS» как «Парижское кафе»;

- экспертизой не принято во внимание, то что в данном случае на регистрацию заявлено словосочетание, состоящие из имени прилагательного и имени существительного со смысловым значением «Парижское кафе»;

- экспертизой не дана оценка всему заявленному обозначению;

- при реализации товаров в рекламе используется именно словосочетание «CAFÉ de PARIS», и потребитель не будет делить слова и делать их анализ обособленно друг от друга;

- потребитель будет читать изначально слова «CAFÉ de PARIS», как на самом товарном знаке, так и при размещении словесных элементов на ценниках при реализации товаров и в рекламе по их транслитерации, а именно, как «Кафе де Пари»;

- наличие изобразительной композиции воспроизводит атмосферу кафе. В свою очередь ассоциативно значение слова «cafe» воспринимается в значении «кафе». Посылок для понимания потребителем слова «cafe» в смысловом значении как «кофе» нет;

- в своем решении экспертиза неправомерно разделила слова и взяла только одно из возможных смысловых значений для оценки без анализа того, способно ли обозначение «CAFÉ de PARIS» в целом восприниматься или вызывать ассоциации у потребителей заявленных товаров 30 класса МКТУ как обозначение, указывающее на вид и свойства заявленных товаров, а также на местонахождение заявителя и место производства товаров;

- ложного представления для иных товаров (не содержащих кофе) у потребителя не возникнет;

- в перечне товаров 30 класса МКТУ присутствуют такие товары, которые в большей мере связаны со странами Востока, так называемые «восточные сладости». Экспертизой не представлены доказательства того, что город Париж является известным местом производства товаров, указанных в заявке № 2023738553;
- на имя разных лиц зарегистрированы товарные знаки, включающие географические названия, не связанные с местонахождением правообладателей (товарный знак «МЕЛОДИИ ПАРИЖА» по свидетельству № 299840, товарный знак «INDIAN CUP» по свидетельству № 985632 и т.д.).

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

- распечатки словарей в отношении перевода слов, составляющих заявленное обозначение – (1);
- скриншоты сайтов продукции заявителя - (2).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 07.06.2024, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (04.05.2023) заявки № 2023738553 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 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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.

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 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.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение «» по заявке № 2023738553 является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ в цветовом сочетании: «белый, красный, черный, серый».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение включает изобразительный элемент (на картинке показана атмосфера кафе) и словесные элементы «CAFÉ DE PARIS», выполненные на двух строках и расположенные на фоне квадрата, выполненного по центру композиции, что способствует акцентированию внимания потребителей на словесном элементе. Словесные элементы «CAFÉ DE PARIS» имеют следующее значение: «CAFÉ» в переводе с французского языка на русский язык означает – «кофе», «DE PARIS» в переводе с французского языка на русский язык означает - Париж - город, столица Франции. См. Интернет-словари: <https://translate.yandex.ru/>.

Указанные значения слов «CAFÉ DE PARIS» по отдельности являются общеупотребимыми и наиболее известны российскому потребителю в указанных значениях. Приведенный заявителем перевод указанных слов в качестве словосочетания «Парижское кафе» не известно широкому кругу российских потребителей и требует более глубоких познаний французского языка, который не является широко распространенным для изучения иностранным языком на территории Российской Федерации.

Таким образом, словесный элемент «CAFE DE PARIS» порождает смысловое восприятие заявленного обозначения с Парижем и продукцией на основе кофе, либо самой кофейной продукцией.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «*вафли; зефир [изделия кондитерские]; 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; карамели [конфеты]; козинаки арахисовые; конфеты; конфеты мятные; конфеты мятные для освежения дыхания; конфеты шоколадные с ликером; крекеры; печенье; печенье кокосовое; печенье сухое; помадки [кондитерские изделия]; пряники; халва; шоколад*», представляющих собой кондитерские изделия. Производство и расфасовка такой продукции, в том числе с ингредиентами из кофе или кофейной начинкой, может осуществляться в любом городе, где развита пищевая промышленность и имеются соответствующие производственные площади.

Согласно справочным данным «Париж» - важнейший экономический центр Франции, здесь производится 10 % ВВП страны. Почти четверть всех производственных предприятий страны открыли в метрополии свои офисы и штаб-квартиры. В городе создано 349 000 предприятий с 1,64 млн. рабочих мест, что в пересчёте на всех трудоспособных парижан составляет 1,5 рабочего места на человека. Основная масса (85 %) рабочих мест относится к сфере обслуживания. Несмотря на то, что промышленность активно выводится за черту города, она продолжает предоставлять около ста тысяч рабочих мест. Примерно столько же рабочих мест приходится на мелкие предприятия, занятые в области сервиса (35 %), производства (30 %), строительства (20 %) и питания (15 %). В Париже расположилась большая часть французских банков, страховых компаний и иных финансовых предприятий. По данным Fortune Global 500, в 2012 году здесь располагались штаб-квартиры 19 крупнейших компаний мира (больше, чем в любом другом городе Европы), в том числе страховой группы AXA, пищевых концернов Danone. Сегодня город, вместе с открытым в 1950-60-е годы в пригороде

деловым центром Дефанс, является одним из важнейших торговых центров Европы. Благодаря сосредоточению французских и международных фирм в городе, Париж обеспечивает примерно треть ВВП страны. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Париж>.

Следовательно, словесный элемент «CAFE DE PARIS» не обладает различительной способностью и указывает на свойства, состав заявленных товаров, а также на местонахождение заявителя и место производства товаров, в связи с чем, является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака такого рода обозначений при условии приобретения обозначением различительной способности в результате его использования (абзац 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса). В соответствии с пунктом 1.3. «Информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации» (далее - Справка) оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения потребителями в отношении конкретных товаров/услуг, для которых предоставлена или испрашивается охрана, а не товаров/услуг, однородных им, или любых товаров/услуг. Согласно пункту 1.6. Справки оценка на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится в отношении конкретного обозначения в том виде, в котором это обозначение зарегистрировано или заявлено на государственную регистрацию.

В подтверждение оказания фактической деятельности с использованием заявленного обозначения заявителем были представлены скриншоты сети Интернет с указанием сайтов (2).

Скриншоты (2) конфет, маркируемых заявленным обозначением, не подтверждены иными фактическими доказательствами (объемы, реклама, территории распространения и т.п.), представленными до даты подачи заявки.

Сведений о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения со словесным элементом «CAFE DE PARIS», географии продаж товаров, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и заявителе с учетом результатов социологических опросов в материалах административного дела не имеется. В связи с чем, не представляется возможным прийти к выводу о том, что заявленное обозначение со словесным элементом «CAFE DE PARIS» обладает приобретенной различительной способностью до даты подачи заявки в отношении каждого конкретного товара 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, с учетом вхождения конкретного названия географического объекта (город Париж) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 30 класса МКТУ и местонахождения заявителя, что не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и правомерно указано в заключении по результатам экспертизы. Следовательно, прослеживается явное введение потребителей в заблуждение, поскольку заявитель по указанной заявке находится в Минске (Республика Беларусь), а не во Франции.

Как было установлено выше, указанный ложный словесный элемент «CAFE DE PARIS» способствует смысловому восприятию заявленного обозначения с Парижем, Францией, продукцией на основе кофе, либо самим кофе. Следовательно, довод и ссылка заявителя на словарь (1) о том, что заявленное обозначение имеет перевод «Парижское кафе» не опровергает вывод о введении потребителя в заблуждение относительно свойств заявленных товаров, а также местонахождения заявителя и места производства товаров ввиду наличия в обозначении названия определенного географического объекта и конкретного состава товаров - кофе.

Мнения потребителей (социологические исследования, опросы) о фантазийном восприятии заявленного обозначения и отсутствия указания места производства товаров, местонахождения заявителя, свойств заявленных товаров материалы возражения не содержат.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ является правомерным.

Довод заявителя в части наличия иных товарных знаков не приводит к иным выводам коллегии и не способствует преодолению требований, предусмотренных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в силу вышеизложенных выводов. Каждый товарный знак индивидуален. Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2024, оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2024.**