

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 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 поступившее 26.06.2023 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Торг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706241 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Cocótea» по заявке №2022706241, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.02.2022, подано на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 30.03.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы следующим.

Словесный элемент «Cocotea» заявленного обозначения представляет собой сложносоставное слово, где: «Cосо» - кокос, кокосовый; «tea» - чай (см. Англо-русский словарь, В. К. Мюллер, Москва, изд. «Русский язык», 1977, стр. 144-145; 754), в переводе с английского языка - кокосовый чай, в целом указывает на вид, свойства и состав товаров для товаров 30 (напитки чайные; напитки чайные с молоком; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом; сухие смеси для приготовления чая с добавлением сухофруктов и пряностей; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; экстракты чайные; травяной чай и травяные настои, за исключением используемых для медицинских целей), 32 (аперитивы безалкогольные на основе чая; коктейли безалкогольные на основе чая; напитки со вкусом чая безалкогольные; составы безалкогольные для приготовления напитков на основе чая) и на назначение услуг 35, 43 классов МКТУ.

Вместе с тем, поскольку доминирующее положение в составе заявленного обозначения занимает неохраняемый элемент, оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанной выше части товаров 30, 32 и услуг 35, 43 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающее различительной способностью в целом.

В отношении остальной части товаров 30 класса МКТУ (ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; бадьян; вещества подслащивающие натуральные; гвоздика [пряность]; имбирь молотый; сахар; сахар леденцовый; сахар пальмовый); услуг 35 класса МКТУ, не имеющих отношения к рекламе, продвижению и продаже кокосового чая, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно вида и свойств товаров и назначения услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой одно слово и не может восприниматься потребителем, как это предполагает экспертиза, как два слова, поскольку характер его начертания с использованием одного шрифта, буквами одинаковыми по высоте и ширине свидетельствует, что это один словесный элемент, поэтому оно воспринимается в целом как фантазийное слово и не может указывать на конкретный вид товара. В судебной практике (см. решение Суда по интеллектуальным правам от 17.08.2021 по делу №СИП-268/2021), суд придерживается позиции, что обозначение не может быть признано неохраноспособным путем мысленного "разделения" его на неохраняемые части;

- заявленные услуги 43 класса МКТУ относятся к ресторанному бизнесу. Ресторанный бизнес — это сфера предпринимательской деятельности по организации услуг, направленных на удовлетворение потребностей в питании на сервисной основе в целях получения прибыли. Ресторанный бизнес – это, в том числе и форма организации досуга. Ресторанный бизнес не предполагает производства конкретных товаров с целью их реализации, поэтому конкретные названия продуктов для услуг 43 класса МКТУ носят фантазийный характер и обладают различительной способностью. В ресторан ходят за положительными эмоциями, преследуя возможность попробовать что-то новое, а не за покупками конкретных продуктов. Употребляя оригинальные блюда и сочетания продуктов, человек вносит в свою жизнь некоторое разнообразие. Он словно вырывается от рутины и абстрагируется от серости будней;

- заявитель провел поиск среди зарегистрированных в отношении связанных с ресторанным бизнесом услуг 43 класса МКТУ товарных знаков и выяснил, что регистрация конкретных названий продуктов широко используется в практике экспертизы;

- примеры регистрации обозначений товара без дискламации – свидетельства №№618346, 313238, 341881, 899123 на товарные знаки



**РУССКИЙ РЕСТОРАН
«БОРЩЪ»**

КОКОФреш
бар ресторан

;

- вывод Роспатента о том, что слово «СОСОТЕА» характеризует вид товара (« кокосовый чай »), сделан в отсутствие достаточных к тому оснований, поскольку в ГОСТ 32593-2013 «Термины и определения», «Чай и чайная продукция» отсутствует информация о виде товара «Кокосовый чай». Соответствующий вывод сделан в отсутствие достаточной и объективной информации о том, что обозначение «СОСОТЕА» действительно являлось видом какого-либо вида чая на территории Российской Федерации на дату приоритета заявки. При этом информация из источника Англо-русский словарь, В. К. Мюллер, Москва, изд. «Русский язык», 1977, стр. 144-145; 754), которой руководствовался Роспатент при принятии оспариваемого решения, не является достаточной для указанного вывода.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 30.03.2023 и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров/услуг.

По результатам рассмотрения данного возражения было принято решение Роспатента от 31.08.2023 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.06.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.03.2023.

Не согласившись с указанным решением, заявитель оспорил решение Роспатента от 31.08.2023, обратившись в Суд по интеллектуальным правам (далее – Суд).

Решением Суда от 22.02.2024 года по делу № СИП-1294/2023, оставленным в силе Постановлением от 27.05.2024, признано недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ решение Роспатента от 31.08.2023 года, которым было отказано в удовлетворении возражения заявителя - ООО «Бизнес Торг» на решение Роспатента от 30.03.2023 года об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706241. Также указанным решением Суд обязал Роспатент повторно рассмотреть данное возражение.

Признание Судом решения Роспатента от 31.08.2023 недействительным влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (статья 13 Кодекса), ввиду чего возражение считается нерассмотренным и, следовательно,

подлежит рассмотрению коллегией с учетом выводов, приведенных в вышеуказанном судебном акте.

Во исполнение решения Суда возражение рассмотрено повторно на заседании коллегии, состоявшемся 11.06.2024.

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

С учетом даты (03.02.2022) 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 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.

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

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 (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар, а также относятся 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.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил 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.

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 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 или его изготовителя.

Заявленное обозначение **Cocótea** представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем в центре обозначения над буквой «О» расположено стилизованное изображение зеленого листочка.

С учетом решения Суда по делу №СИП-1294/2023, которым признано недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ решение Роспатента от 31.08.2023 года, возражение рассматривается только в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно – *агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование*

штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг целевой; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; организация выставок в коммерческих организациях торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы / службы по связям с прессой; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш;

распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе услуги магазинов оптовой и розничной торговли и интернет-магазинов;

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Обозначение «СОСОТЕА» состоит из двух частей и содержит в своем составе два словесных элемента, являющихся лексическими единицами английского языка – «СОСО» и «ТЕА», выполненных слитно.

Как показал анализ словарно-справочных источников информации, словесный элемент «Сосо» в переводе с английского языка означает «кокос; кокосовая пальма, кокосовый», см., например, Новый Англо-русский словарь. В.К. Мюллер, В.Л.

Дашевская, В.А. Каплан и др., М., Рус. яз., 1996, с. 130, Яндекс. Переводчик (<https://translate.yandex.ru>) и др. Словесный элемент «Tea» имеет перевод «чай, настой, крепкий отвар или бульон» (см. там же).

С учетом указанных смысловых значений обозначение «COCOTEА», несмотря на слитное написание лексических единиц английского языка, однозначно воспринимается как «кокосовый чай или настой». При этом следует отметить, что обозначение образовано по аналогии со словом «COCONUT» (кокос, кокосовый орех).

Как указано в решении Суда, в данном конкретном случае деление обозначения на части «Cосо» и «Tea» является логическим и обусловлено их самостоятельным широко известным среди потребителей семантическим значением – «кокосовый чай или настой». При этом написание словесного обозначения «Cocotea» слитно не влияет на восприятие обозначения с точки зрения его семантики, поскольку словесные элементы «Cосо» и «Tea» могут быть выделены потребителями и восприняты в качестве английского перевода словосочетания «кокосовый чай или настой» в слитном написании. Отсутствие каких-либо дополнительных средств, акцентирующих внимание на наличии составных частей данного словесного элемента (колористическое разделение, использование отличающихся регистров букв, знаков препинания и т.д.), по мнению коллегии судей, также не является существенным или определяющим обстоятельством, которое влияет на возможность их выделения.

Вопреки мнению заявителя, отсутствие в справочной литературе, а также в ГОСТе обозначения «Cocotea» не препятствует однозначному восприятию средним российским потребителем указанного слова в качестве сочетания слов «Cосо tea» с присущим ему очевидным семантическим значением.

При этом следует отметить, что оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса производится не абстрактно, а исходя из восприятия этого обозначения потребителями применительно к конкретным товарам и услугам, для которых испрашивается охрана.

Анализ словесного элемента «СОСОТЕА» в понимании «кокосовый чай или настой» применительно к испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ показал, что этот элемент не относится к обозначениям, каким-либо образом прямо характеризующим указанные выше услуги 35 класса МКТУ, что не позволяет воспринимать этот элемент как описательный по отношению ко всем услугам 35 класса МКТУ.

Следует также отметить, что в отсутствие конкретизации какой-либо испрашиваемой услуги 35 класса МКТУ (например, дополнениями любой услуги словами «чай», «кокосовый чай/напиток» и т.п.) невозможно однозначно установить назначение данной услуги и ее связь с товарами, относящимися к чайным напиткам, на что было обращено внимание Президиума Суда по интеллектуальным правам в Постановлении от 27.05.2024 по делу №СИП-1294/2023.

Следовательно, нет оснований для признания правомерным выводом об описательном характере каких-либо услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке, и несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

С учетом фантазийного характера обозначения «СОСОТЕА» также отсутствуют основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное с учетом выводов Суда, следует признать заявленное обозначение соответствующим требованиям законодательства для всех испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2023, отменить решение Роспатента от 30.03.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022706241.