


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 24.04.2018 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.08.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019727179 (далее решение – Роспатента), поданное ООО «Санти», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019727179 подано на регистрацию 07.06.2019 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется

*Aroma
de
Brazil*

комбинированное обозначение «», состоящее из изобразительных элементов в виде волнистых линий и стилизованного изображения кофейного зернышка, и из словесного элемента «Aroma de Brazil», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.06.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019727179 для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, за счет словесного элемента «Brazil» («Бразилия» (<https://translate.academic.ru/brazil/en/ru/>)), поскольку Бразилия – географическое наименование (государство в Латинской Америке, расположенное в восточной и центральной частях Южной Америки (<https://bigenc.ru/geography/text/3770255>), которое может быть воспринято потребителем как указание на место производства и, соответственно, происхождение товаров, перечисленных в заявке, поскольку заявитель находится в Москве (Евразия, Россия).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 31.08.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.06.2020, доводы которого сводятся к следующему:

- особенность обозначений - понятий, относящихся к области географии состоит в том, что они не указывают на конкретное географическое место, а, следовательно, они не могут выполнять функцию описательного обозначения, указывающего на место производства товара и нахождение изготовителя. Они воспринимаются как фантазийные (словосочетание «Аroma de Brazil» отсутствует в словарях и само по себе не содержит сведений, являющихся ложными или вводящими в заблуждение);

- в подтверждение своей добросовестности заявитель представил документы, касающиеся поставок продукции по заказу заявителя из Бразилии компаниями партнерами – «КАСИК ДЕ КАФЕ СОЛУВЕЛЬ», «ЭЛЬКАФЕ С.А.».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019727179 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

1. Товарная накладная №131718 от 07.08.2018 о поставке сублимированного растворимого кофе из компании «КАСИК ДЕ КАФЕ СОЛУВЕЛЬ», Бразилия в ООО «Санти», Москва в 1 экз. на 8 л.;
2. Сертификат от 16.08.2018 об отсутствии ГМО (генно-модифицированных организмов) в растворимом сублимированном кофе, произведенным компанией «КАСИК ДЕ КАФЕ СОЛУВЕЛЬ», в 1 экз. на 4 л.;
3. Сертификат срока годности от 16.08.2020 сублимированного растворимого кофе, произведенного компанией «КАСИК ДЕ КАФЕ СОЛУВЕЛЬ», в 1 экз. на 1 л.;
4. Выписка из Единой экспортной декларации (DU-E) №18BR000313184-9 от 02.08.2018 о поставке следующих товаров «экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, обжаренный цикорий и прочие обжаренные заменители кофе, и соответствующие экстракты, эссенции и концентраты» из компании «КАСИК ДЕ КАФЕ СОЛУВЕЛЬ», Бразилия в ООО «Санти», Москва в 1 экз. на 6 л.;
5. Транспортная накладная №RCE0104227 от 31.08.2019 о поставке зернового кофе из компании «ЭЛЬКАФЕ С.А.», Бразилия в ООО «Санти», Москва в 1 экз. на 3 л.;
6. Сертификат №BR98/00170 от 15.09.2015, выданный компании «КАСИК ДЕ КАФЕ СОЛУВЕЛЬ» в отношении следующих видов деятельности «разработка, производство и продажа кофейной продукции: обжаренный кофе, кофейное масло, экстракт кофе и растворимый кофе» в 1 экз. на 2 л.;
7. Сертификат №CO.18.00245/U от 30.01.2017, выданный компании «ЭЛЬКАФЕ С.А.» в отношении следующих видов деятельности «проектирование, разработка и производство быстрорастворимого, обжаренного и молотого кофе» в 1 экз. на 1 л.;
8. Транспортная накладная №RCE0104227 от 31.08.2019 о поставке зернового кофе из компании «ЭЛЬКАФЕ С.А.», Бразилия в ООО «Санти», Москва в 1 экз. на 3 л.;

9. Товарная накладная от 26.02.2020 о поставке сублимированного растворимого кофе из компании «ЭЛЬКАФЕ С.А.», Бразилия в ООО «Санти», Москва в 1 экз. на 7 л.;
10. Договор №S/206 от 06.11.2019, заключенный между ООО «Санти», Санкт-Петербург и компанией «Café Enterprises S.A.», Панама, о поставке кофе в 1 экз. на 8 л.; приложение к вышеуказанному договору в 1 экз. на 6 л.

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


С учетом даты (07.06.2019) 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).

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 изобразительных элементов в виде волнистых линий и стилизованного изображения кофейного зернышка, и из словесного элемента «Aroma de Brazil», выполненного оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В своем возражении от 31.08.2020 заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ следующим образом: «кофе; кофе без кофеина; кофе молотый; кофе растворимый; кофе-сырец; зерна кофе обжаренные; ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители кофе на основе цикория; смеси из кофе и цикория; цикорий [заменитель кофе]; цикорий и смеси на основе цикория для использования в качестве заменителя кофе; какао; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные, все товары указанные выше происходящие из Бразилии».

Словосочетание «Aroma de Brazil» переводится с португальского как «аромат Бразилии» (<https://pt-rus-dict.slovaronline.com/6080-aroma>) и само по себе не является географическим названием, в силу чего при экспертизе заявленного обозначения было установлено, что оно соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к словарно-справочным источникам показало, что словосочетание «Aroma de Brazil» содержит в своем составе название государства («Brazil» - «Бразилия») (<https://translate.academic.ru/brazil/en/ru/>). Согласно данным,

размещенным в Интернет – сети, Бразилия является лидером в производстве кофе (<https://shop.tastycoffee.ru/blog/lideri-po-proizvodstvu-kofe>), в связи с чем словесный элемент «Brazil» может вводить потребителей в заблуждение относительно места производства заявленных товаров 30 класса МКТУ в случае, если правовая охрана товарного знака испрашивается на имя заявителя из России.

Вместе с тем коллегия учла, что заявитель уточнил заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, указав, что все заявленные товары изготавливаются на основании сырья, произведенного в Бразилии.

Коллегия сообщает, что заявителем были представлены документы, доказывающие, что он закупает часть товаров 30 класса МКТУ у компаний «КАСИК ДЕ КАФЕ СОЛУВЕЛЬ», «ЭЛЬКАФЕ С.А.», расположенных в Бразилии (приложения 1, 4, 5, 8, 9), в силу чего в отношении скорректированного перечня товаров «кофе; кофе без кофеина; кофе молотый; кофе растворимый; кофе-сырец; зерна кофе обжаренные; ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; заменители кофе на основе цикория; смеси из кофе и цикория; цикорий [заменитель кофе]; цикорий и смеси на основе цикория для использования в качестве заменителя кофе, какао; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на базе какао; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные, все товары указанные выше происходящие из Бразилии» регистрация заявленного обозначения не будет нарушать пункт 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2020, отменить решение Роспатента от 29.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019727179.