

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) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 19.07.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Милфудс", Тверская обл., Калининский р-н, с/п Бурашевское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022765371 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022765371, поданной 14.09.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, 11, 16, 21, 25, 30, услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:

«  ».

Решение Роспатента от 24.04.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022765371 в отношении услуг 43 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение в отношении всех товаров 07, 11, 16, 21, 25, 30 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы следующим:

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Тверской области, способна ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров, в связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положения, предусмотренного пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса. Словесный элемент «ROME» в переводе с английского языка означает «РИМ» и воспринимается средним российским потребителем в качестве города, столицы Италии (см. Интернет: <https://tolkslovar.ru/r5974.html>), следовательно, характеризует заявленные товары, поскольку может быть воспринят потребителем как указание на место их производства;

- основания для отказа по пункту 1 статьи 1483 Кодекса экспертизой сняты, с учетом доводов заявителя, в связи с наличием семантических связей слов в словосочетании «SOUL OF ROME», которое в переводе с английского языка на русский язык означает: «ДУША РИМА» (см. Интернет: <https://translate.google.com/?hl=ru&sl=auto&tl=ru&text=SOUL%20OF%20ROME&op=translate>). Основания для отказа по пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ экспертизой сняты в связи с признанием словесного элемента «SOUL OF ROME» фантазийным в отношении указанных услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 19.07.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.04.2023.

Доводы возражения, поступившего 19.07.2023, сводятся к следующему:

- заявителем изложена хронология делопроизводства по заявке № 2022765371 на стадии экспертизы, а также приведены выдержки из законодательства, рекомендаций, справок, «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» и т.д.;

- в заключении по результатам экспертизы не приводятся сведения о том, что заявленные товары имеют происхождение, качество, репутация или иные характеристики которых обусловлены их производством в Риме;
- заявленное обозначение «SOUL of ROME» является одним из вкусов новой линейки кофе «SOUL», производимого заявителем;
- по своему семантическому значению обозначение «SOUL of ROME» в переводе на русский язык означает «ДУША Рима», то есть по своему смыслу связывает вкусовые качества с кофе, приготовляемого по римским рецептам. Данные сведения приводятся также в статьях СМИ: «кофейные бренды «Poetti Soul of Havana», «Poetti Soul of Rome», «Poetti Soul of Istanbul» - это аутентичные вкусовые сочетания, представляющие собой идеальную основу для приготовления кофе по традиционным рецептам кофейных столиц»;
- словесное обозначение «SOUL of ROME», будучи единым словосочетанием, по своему семантическому значению, прежде всего, указывает на качества товара путем раскрытия его вкусовых свойств, а не на место его производства или место нахождения заявителя;
- кофе, как товар в виде зерен, требующих дальнейшей обжарки и переработки, на территории Италии не произрастает и не может ассоциироваться с местом его производства. Вышеизложенное также подтверждается данными из открытых источников: <https://travelstroy.ru/novostt/yyrashhivajut-li-k.orc-v-italii/> («сам кофе в Италии, Португалии и других странах не выращивают, а лишь производят из приобретенного сырья. Родина напитка - Эфиопия»); <https://ru.wikipedia.org/wiki/ncTopHa> («Родиной кофе принято называть Эфиопию») и т.д.;
- классические регионы произрастания кофе: Центральная Африка, Латинская Америка, Центральная Америка. Кофейная индустрия также развивается в Индии и Юго-Восточной Азии;
- поисковые запросы в сети Интернет на тему «римский кофе» не выдают страниц, которые бы содержали указание на Рим в качестве известного места по производству кофе;

- современные технологии производства кофе позволяют осуществлять процесс его обжарки и придания какого-либо вкуса в любых точках мира;
- заявителем приведены выдержки из судебной практики (дело № СИП-990/2022), в том числе в отношении принципа защиты законных ожиданий (дело № СИП-827/2022), а также примеры регистраций различных товарных знаков (например, «Душа Карелии» по свидетельству № 483516, «ДУША ГРУЗИИ» по свидетельству № 549165 и т.д.);
- заявленное обозначение в форме единого словосочетания «SOUL of ROME» носит фантазийный характер, поскольку не является указанием на место производства товара и не может восприниматься таковым средним российским потребителем.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»*.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания. В возражении также была изложена просьба рассмотрения возражения в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 19.07.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.09.2022) заявки № 2022765371 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 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 № 2022765371 является комбинированным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 24.04.2023 г. об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07, 11, 16, 21, 25 и части товаров 30 класса МКТУ заявителем не оспаривается. В возражении изложена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ *«ароматизаторы кофейные; заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные»*, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 24.04.2023 г. мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных товаров.

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

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «SOUL of ROME», выполненных на двух строках, при этом элемент «ROME» выполнен более жирным черным шрифтом, что способствует акцентированию внимания потребителей на

этом элементе. Элемент «ROME» имеет следующее смысловое значение в переводе с английского языка на русский язык: «Рим» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/>).

Рим (лат. и итал. *Roma* ['ro:ma]) - столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции. Расположен на реке Тибр. Часть территории Рима относится к государству Ватикан. Основан в 753 г. до н. э. Рим - один из старейших городов Европы, столица древней цивилизации. Рим является главным административным, политическим, культурным и научным центром страны. С 2015 г. имеет статус столичного метрополитенского города, включающего всю бывшую Римскую провинцию (общая площадь более 5363 км²; состоит из 121 коммуны, в том числе особой столичной коммуны). Относится к категории глобальных (мировых) городов – 36-е место в рейтинге городов мира по индексу глобализации Э. Т. Керни – самое высокое место в Италии (2019). Экономика Рима динамична и разнообразна. Столичный метрополитенский город производит 9,2 % ВВП страны (144,9 млрд. евро; 2018), при этом свыше 80 % этого объёма приходится на г. Рим. По количеству предприятий (2018) лидируют: торговля (31,3 %), строительство (11,4 %), гостиничное дело и рестораны (9,9 %), наука и технологии (5,7 %), информационно-коммуникационные услуги (5,3 %), промышленное производство (4,9 %), транспорт и складская деятельность (4,3 %), финансовая и страховая сфера (3,4 %). На Рим приходится 0,1 % объёма мировой торговли. Розничная торговля представлена частными магазинами всех категорий и объёмов продаж, продовольственными рынками в каждом районе (самый крупный – Nuovo Mercato Esquilino; один из старейших – Campo dei Fiori). Ведущие отрасли промышленности: пищевая промышленность (Peroni Brewery – пивоварение; традиционное производство колбасных деликатесов, сыров и многие другие пищевые производства, характерные для большого города, крупное производство замороженных продуктов в Чампино и Априлии: Frosta, Euro Surgelati Italia).

См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>; <https://bigenc.ru/c/rim-890a9e>.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой кофе и кофейную продукцию. Производство и расфасовка такой продукции из ранее выращенного сырья может осуществляться в любом городе, где развита пищевая промышленность и имеются соответствующие производственные площади.

В связи с чем, с учетом вхождения конкретного названия географического объекта (город Рим) заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров 30 класса МКТУ, 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 Тверской области, Калининском р-не, с/п Бурашевское, а не в Риме.

Довод о том, что заявленное обозначение «SOUL of ROME» является одним из вкусов новой линейки кофе «SOUL», производимого заявителем, не подтвержден фактическими доказательствами (объемы и т.п.).

Довод о том, что словесное обозначение «SOUL of ROME» является указанием на качество товара путем раскрытия его вкусовых свойств, не опровергает вывод о введении потребителя в заблуждение относительно места производства товаров ввиду наличия в обозначении названия определенного географического объекта.

Мнение потребителей (социологические исследования, опросы) о фантазийном восприятии заявленного обозначения и отсутствии указания в нем места производства товара, 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 ограниченного перечня является правомерным.

Доводы заявителя в части наличия различной судебной практики и о наличии иных товарных знаков (например, «*Душа Карелии*» по свидетельству № 483516, «*ДУША ГРУЗИИ*» по свидетельству № 549165 и т.д.) не приводят к иным выводам

коллегии, и не способствует преодолению требований, предусмотренных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в силу вышеизложенных выводов.

Делопроизводство по каждой заявке осуществляется независимо, исходя из совокупности всех обстоятельств дела. Кроме того, представленные ссылки на судебную практику не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.07.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2023.