

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 № 2022765368 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022765368, 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 № 2022765368 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 «HAVANA» в переводе с английского языка на русский язык означает «ГАВАНА» и воспринимается средним российским потребителем в качестве города на северо-западном побережье острова Куба, столица Республики Куба (см. Интернет: <https://translate.yandex.ru/>, <https://old.bigenc.ru/geography/text/4564833>), 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 HAVANA», которое в переводе с английского языка на русский язык означает: «ДУША ГАВАНЫ». 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 HAVANA» 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 № 2022765368 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 Гаване;
- заявленное обозначение «SOUL of HAVANA» является одним из вкусов новой линейки кофе «SOUL», производимого заявителем;
- по своему семантическому значению обозначение «SOUL of HAVANA» в переводе на русский язык означает «ДУША ГАВАНЫ», то есть по своему смыслу связывает вкусовые качества с кофе, приготавливаемого по гаванским 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 HAVANA», 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. Вышеизложенное подтверждается данными из открытых источников: <https://ru.wikipedia.org/wiki/ncTopHa> («Родиной кофе принято называть Эфиопию») и т.д.;
- в возражении указано, что «Кубинский кофе (исп., Café Cubano, также известен как кубинский эспрессо, кубинский шот и кофе по-кубински) - разновидность эспрессо, появившаяся на Кубе после появления в стране первых итальянских эспрессо-машин. Термин «кубинский кофе» включает в себя как собственно рецепт приготовления эспрессо, так и ряд кофейных напитков, изготавливаемых на его основе. В основе кубинского способа приготовления эспрессо лежит добавление взбитого в пену тростникового сахара с Демерара в ёмкость, куда стекает готовый кофейный напиток. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубинский_кофе;
- в свою очередь кофе, как товар в виде зерен, требующих дальнейшей обжарки и переработки, может быть изготовлен в любой точке мира при наличии производственных мощностей;

- поисковые запросы в сети Интернет на тему «гаванский кофе» не выдают страниц, которые бы содержали указание на Гавану 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 HAVANA» 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 № 2022765368 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.

**SOUL^{of}
HAVANA**

Заявленное обозначение « **SOUL^{of}
HAVANA** » по заявке № 2022765368 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 HAVANA», выполненных на двух строках, при этом элемент «HAVANA» выполнен более жирным черным шрифтом, что способствует акцентированию внимания потребителей на этом элементе. Элемент «HAVANA» имеет следующее смысловое значение в переводе с английского языка на русский язык: «Гавана» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/dictionary/>).

Гавана (исп. La Habana [aβana] - Абана, полностью San Cristóbal de La Habana) - столица и крупнейший город Республики Куба, политический, экономический и культурный центр страны, одна из 16 её провинций. Площадь большой Гаваны составляет 728,25 км², город поделён на 15 муниципалитетов. Гавану основали испанские поселенцы 16 сентября 1519 года. Гавана находится на северо-западе острова Куба, на берегу Мексиканского залива. Гавана является экономическим центром Кубы, на неё приходится около 43 % ВВП страны, 56 % всех прямых иностранных инвестиций, 20 % потребляемой страной сельскохозяйственной продукции. Гавана является главным местом прибытия иностранных туристов и ключевым источником национальных доходов от туристического сектора. Развита оптовая и розничная торговля (в 2019 г. реализовано сельскохозяйственной продукции на 3,6 млрд. долл., промышленной – на 1,2 млрд. долл.). В столице функционируют предприятия транспортного машиностроения (в том числе, судостроения), химической (в частности, фармацевтической), пищевой и лёгкой отраслей промышленности и т.п. Одной из основных экспортных культур является кофе. До революции производство кофе находилось на востоке страны, но в 1960–1970-х гг. стало развиваться и в столице.

См. электронные словари: <https://translate.yandex.ru/dictionary/>, <https://ru.wikipedia.org/wiki>, <https://bigenc.ru/c/gavana-abb8ec>.

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.

Как упомянуто в вышеуказанных общедоступных словарях, Гавана также является производителем и экспортером кофе в разные страны. В возражении также указано, что «Кубинский кофе (исп., Café Cubano, также известен как кубинский эспрессо, кубинский шот и кофе по-кубински) - разновидность эспрессо, появившаяся на Кубе после появления в стране первых итальянских эспрессо-машин. Термин «кубинский кофе» включает в себя как собственно рецепт приготовления эспрессо, так и ряд кофейных напитков, изготавливаемых на его основе. В основе кубинского способа приготовления эспрессо лежит добавление взбитого в пену тростникового сахара с Демерара в ёмкость, куда стекает готовый кофейный напиток. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кубинский_кофе. Таким образом, Гавана, как столица и крупнейший город Республики Куба, известна потребителям в качестве места производства кофе и кофейной продукции.

В связи с чем, с учетом вхождения конкретного названия географического объекта (город Гавана) 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 Гаване.

Довод о том, что заявленное обозначение «SOUL of HAVANA» 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 HAVANA» 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.