

**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 30.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Милфудс", Тверская обл., Калининский р-н, с/п Бурашевское (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022787677 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2022787677, поданной 02.12.2022, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



« » в цветовом сочетании: «черный, белый, коричневый, темно-коричневый, желтый, темно-желтый, розовый, терракотовый, синий, серый, оранжевый».

Решение Роспатента от 25.08.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022787677 в отношении товаров 30 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в состав заявленного обозначения входит реалистическое изображение формы упаковки, которая является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, для заявленных товаров 30 класса МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью и обусловлена исключительно функциональным назначением;

- входящие в состав заявленного обозначения элементы «PREMIUM SELECTION» – в переводе с англ. языка на русский язык - «ВЫБОР ПРЕМИУМ КЛАССА», «NATURAL COFFEE» - в переводе с англ. языка на русский язык - «НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ», «INTENSITY» - в переводе с англ. языка на русский язык - «ИНТЕНСИВНОСТЬ», «PREMIUM GROUND COFFEE» - в переводе с англ. языка на русский язык «МОЛОТЫЙ КОФЕ ВЫСШЕГО СОРТА» (см. Англо-русский, русско-английский словарь (электронная версия)), «КОФЕ КАК В РИМЕ», «ГУСТОЙ И НАСЫЩЕННЫЙ С НОТКАМИ ГОРЬКОГО ШОКОЛАДА И ПРЯНОСТЕЙ ДЛЯ ВКУСНОГО ЗАВТРАКА», «8/10» характеризуют заявленные товары 30 класса МКТУ, а именно, указывают на вид, свойства, качество товаров, поэтому являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- входящее в состав заявленного обозначения словосочетание «SOUL OF ROME», в котором «ROME» (в переводе с англ. языка на русский язык «РИМ») - столица Италии, административный центр пров. Рим и обл. Лацио, на р. Тибр. Один из древнейших городов мира, получивший название "вечный город" (см. Англо-русский, русско-английский словарь (электронная версия), Географические названия мира: Топонимический словарь) - в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и местонахождения заявителя на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку заявитель находится в с/п Бурашевское (Тверская область);

- доводы заявителя о том, что обозначение «SOUL OF ROME» указывает на вкусовые качества товаров, не могут снять мотивов для отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку словесный элемент «ROME» в переводе с англ. языка на русский язык «РИМ» 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 и местонахождения заявителя.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 30.10.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.08.2023.

Доводы возражения, поступившего 30.10.2023, сводятся к следующему:

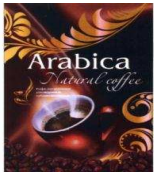
- заявителем изложена хронология делопроизводства по заявке № 2022787677 на стадии экспертизы, а также приведены выдержки из законодательства, рекомендаций, справок, «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации 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 качество 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/История\\_кофе](https://ru.wikipedia.org/wiki/История_кофе) («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;
- в случае, если форма не обладает различительной способностью, так как представляет собой реалистическое изображение товара и обусловлена исключительно его свойствами и функциональным назначением, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием в качестве неохраняемого элемента изображения формы упаковки товара. В возражении приведены сведения в отношении заключений палаты по патентным спорам по заявкам №№ 2020748996, 2019739241. В Госреестре имеются

изображения этикеток/упаковок кофе, которым предоставлена правовая охрана:



товарные знаки по свидетельствам №№ 444866 ( ), 513590 ( ), 592181




( ), № 485492 ( ) и т.д.;

- в состав заявленного обозначения входят элементы из товарных знаков заявителя



по свидетельствам №№ 900022 ( ), 956180 ( ), 913249

( **Poetti** ), 913299 (  );

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку имеет различительную способность, обусловленную оригинальной графической композицией элементов, входящих в его состав, а также их пространственным расположением. Форма упаковки подлежит включению в товарный знак в качестве неохраняемого элемента;

- заявитель не возражает, что указанные экспертизой элементы являются неохраняемыми, при этом они не занимают в заявленном обозначении доминирующее положение;

- в состав заявленного обозначения входят вышеуказанные товарные знаки заявителя по свидетельствам № 900022, № 956180, № 913249, № 913299, а также присутствует оригинальный дизайн, образуемый в результате используемых цветовых решений и композиции (расположения) всех элементов обозначения. Именно перечисленные элементы придают заявленному обозначению свойство различительной способности.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кофе» с включением в товарный знак в качестве неохраняемых следующих элементов: форма упаковки, «PREMIUM SELECTION», «NATURAL COFFEE», «INTENSITY», «PREMIUM

GROUND COFFEE», «КОФЕ КАК В РИМЕ», «ГУСТОЙ И НАСЫЩЕННЫЙ С  
НОТКАМИ ГОРЬКОГО ШОКОЛАДА И ПРЯНОСТЕЙ ДЛЯ ВКУСНОГО  
ЗАВТРАКА», «8/10».

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 о рассмотрении возражения в отсутствие заявителя.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 30.10.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.12.2022) заявки № 2022787677 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 № 2022787677 является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе» в цветовом сочетании: «черный, белый, коричневый, темно-коричневый, желтый, темно-желтый, розовый, терракотовый, синий, серый, оранжевый».

Заявитель выражает согласие с доводами экспертизы в части отнесения элементов «PREMIUM SELECTION» - в переводе с англ. языка на русский язык - «ВЫБОР ПРЕМИУМ КЛАССА», «NATURAL COFFEE» - в переводе с англ. языка на русский язык - «НАТУРАЛЬНЫЙ КОФЕ», «INTENSITY» - в переводе с англ. языка на русский язык - «ИНТЕНСИВНОСТЬ», «PREMIUM GROUND COFFEE» - в переводе с англ. языка на русский язык «МОЛОТЫЙ КОФЕ ВЫСШЕГО СОРТА», «КОФЕ КАК В РИМЕ», «ГУСТОЙ И НАСЫЩЕННЫЙ С НОТКАМИ ГОРЬКОГО ШОКОЛАДА И ПРЯНОСТЕЙ ДЛЯ ВКУСНОГО ЗАВТРАКА», «8/10», изображения формы упаковки заявленного обозначения к неохранным элементам в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. Решение Роспатента от 25.08.2023 в этой части заявителем не оспаривается.

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

Заявленное обозначение включает словесные элементы «SOUL OF ROME», выполненные 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 км<sup>2</sup>; 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>.

В связи с чем, словесный элемент «SOUL of ROME» порождает смысловое восприятие заявленного обозначения с Римом.

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

Таким образом, с учетом вхождения конкретного названия географического объекта (город Рим) 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 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, реклама и т.п.).

Как было установлено выше, указанный ложный словесный элемент «SOUL of ROME» способствует смысловому восприятию заявленного обозначения с Римом. Следовательно, довод о том, что словесный элемент «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 и местонахождения заявителя, 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.

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.

Довод возражения о том, что заявленное обозначение в качестве индивидуализирующих элементов содержит ранее зарегистрированные товарные

знаки заявителя по свидетельствам №№ 900022 (  ), 956180 (  ),

913249 ( **Poetti** ), 913299 (  ) не способствует преодолению вышеуказанных оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду присутствия в заявленном обозначении иных спорных элементов, анализ которых приведен выше. У коллегии нет оснований для применения указанного заявителем принципа защиты законных ожиданий, поскольку в данном случае речь о сравнимых фактических обстоятельствах не идет и заявленное обозначение по ряду существенных элементов отличается от вышеуказанных товарных знаков заявителя.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2023.**