

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 08.08.2025 возражение, поданное Общество с ограниченной ответственностью «МАЙ» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024706619, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке №2024706619 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.01.2024 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), а именно «чай; чай со льдом».

Роспатентом 30.04.2025 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия вышеупомянутого решения Роспатента послужил приведенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно упомянутому заключению по результатам экспертиз, являющемуся неотъемлемой частью оспариваемого решения Роспатента, входящие в состав заявленного обозначения элементы «FLAVOURED BLACK TEA», «20 TEA

«PYRAMIDS», «®» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, состав товаров, элемент «®» является общепринятым/общеупотребимым символом. Кроме того, входящие в состав заявленного обозначения реалистичные изображения фруктов, цветов и листьев, чайного пакетика в виде прозрачной пирамидки с содержимым (чай с добавками) также являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, состав заявленных товаров.

Вместе с тем, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HAWAII¹» (Hawaii (англ.) – Гавайи, штат США, расположенный на Гавайских островах в центральной части Тихого океана) является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место производства товаров, местонахождение производителя.

Кроме того, поскольку в состав заявленного обозначения включён словесный элемент «HAWAII», представляющий собой наименование определённого географического объекта, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, находящегося в Московской области, не может быть произведена в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно места производства товаров, местонахождения производителя.

Экспертиза не может признать довод заявителя о том, что заявленное обозначение включает собой согласованное словосочетание «HAWAII SUNKISS», которое воспринимается фантастично, убедительным и достаточным для снятия оснований по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанные словесные элементы в составе обозначения расположены таким образом, что воспринимаются как два самостоятельных слова. Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «HAWAII» способен восприниматься как указание на место производства товаров, местонахождение производителя товаров.

Заявителем не было представлено документов, позволяющих установить факт производства заявленных товаров с территории Гавайев, в связи с чем нет

¹ <https://translate.google.com/?sl=auto&tl=ru&text=hawaii&op=translate>,
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1336/Гавайи.

оснований для снятия мотивов для отказа в регистрации по пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель не оспаривает вывод экспертизы относительно неохраноспособности таких элементов как «FLAVOURED BLACK TEA», «20 TEA PYRAMIDS», «®», а также реалистичных изображений фруктов, цветов и листьев, чайного пакетика в виде прозрачной пирамидки с содержимым (чай с добавками).

Однако заявитель выразил свое несогласие с приведенными в заключении по результатам экспертизы доводами относительно элемента «HAWAII», отметив, что законодательством Российской Федерации не установлен безусловный запрет на использование географических наименований в товарных знаках, а при отсутствии сведений о восприятии спорного обозначения потребителями товаров, для которых спрашивается правовая охрана, как топонима, указывающего именно на место происхождения товара или место нахождения его производителя, обозначение может восприниматься потребителем как имеющее фантазийное происхождение, что не препятствует его охране.

Заявитель указывает, что в составе заявленного обозначения слово «HAWAII» является прилагательным, семантически связано со словесным элементом «SUNKISS» и переводится как «ГАВАЙСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ ПОЦЕЛУЙ» или «ПОЦЕЛУЙ ГАВАЙСКОГО СОЛНЦА».

Заявитель производит целую линейку чая в пирамидках с различными вкусами, присутствует головной товарный знак в виде логотипа «CURTIS», а также обозначения (на каких-то пачках фантазийные, на каких-то – описательные), которые выполняют функцию «суббренда» и расположены под логотипом «CURTIS», например: «BLUE BERRIES BLUES», «VERY BERRY», «WHITE BOUNTEA», «HAWAII SUNKISS», «DELICATE MANGO» и т.д.

Обозначение «HAWAII SUNKISS», очевидно, не является описательным в отношении заявленных товаров и не указывает на место производства или место нахождения заявителя, в том числе в силу своего семантического значения. Более того, словесный элемент «HAWAII» также не будет восприниматься потребителями

как место производства товара или место нахождения производителя, поскольку штат ГАВАЙИ не известен среднему российскому потребителю в качестве производителя чая, в отличии, например, от Индии или Китая. В этой связи, можно прийти к выводу об отсутствии у потребителей ассоциативной связи между товаром «чай» и Американским штатом Гавайи, который в первую очередь ассоциируется у среднего российского потребителя с курортным отдыхом, морем, пляжами и солнцем.

Для подтверждения возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака заявителем приводится судебная практика, а именно, ссылки на рассмотренные Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-645/2019 («АЛТАЙСКИЙ СТАНДАРТ»), по делу №СИП-762/2021 («ОКИНАВА»), в которых суд указывал на необходимость установления наличия или отсутствия какой-либо ассоциативной связи между заявленными товарами (услугами) и заявленным обозначением для понимания того, как рядовой потребитель будет воспринимать заявленное обозначение.

Помимо указанного, в дополнении к возражению, поступившему 29.09.2025, заявителем анализируется информация из общедоступных сведений сети Интернет относительно возможности выращивания в штате Гавайи чая и наличия там чайных плантаций и делается упор на том, что они не относятся к русскоязычному контенту. По мнению заявителя, если лишь незначительное количество статей в интернете, посвященных выращиванию чая на Гавайях, но они не позволяют прийти к выводу, что Гавайи ассоциируются с промышленным производством чая. Согласно данным Ежегодного статистического бюллетеня Международного комитета по чаю Соединенные Штаты Америки, в принципе, не известны производством чая.

Таким образом, заявитель считает, что у обозначения «HAWAII» отсутствует хоть какая-либо известность в отношении такого товара, как чай, а, следовательно, у среднего российского потребителя отсутствует возможность возникновения ассоциативных связей между географическим объектом и товаром.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024706619 в качестве

товарного знака для заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно, «чай, чай со льдом».

В качестве подтверждения доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- (1) копии решения Роспатента от 30.04.2025 по заявке №2024706619;
- (2) копия каталога продукции ООО «МАЙ» за 2025 год;
- (3) скриншоты страниц поиска Яндекс на запрос «С чем ассоциируются «Гавайи»;
- (4) скриншот сайта sinonim.org;
- (5) скриншоты страниц сети Интернет касательно ассоциаций со словом Гавайи;
- (6) статья «Вулканическая почва Гавайев превращает штат в рай для производителей чая» с переводом на русский язык;
- (7) статья «Чай на Гавайях» с переводом на русский язык;
- (8) статья «Чай на Гавайях»;
- (9) ежегодный статистический бюллетень Международного комитета по чаю с переводом на русский язык;
- (10) заключение к решению Роспатента, касающемуся обозначения «**ГАВАЙИ FUN**» по заявке №2017738049.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает приведенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (26.01.2024) поступления заявки №2024706619 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Исходя из пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркованных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявенном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявенным 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 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.



Обозначение «» по заявке №2024706619 с приоритетом от 26.01.2024 является комбинированным, представляет собой этикетку, в левой части которой расположено изображение чайной пирамидки, фруктов, цветов и листьев. В правой части заявляемого обозначения присутствует словесный «CURTIS» в оригинальном шрифтовом исполнении, над которым находится стилизованное изображение трех чайных листов. Под словесным элементом «CURTIS» друг под другом расположены словесные элементы «HAWAII» и «SUNKISS», «FLAVOURED BLACK TEA» в стандартном шрифтовом написании. В нижней правой части заявляемого обозначения расположено схематическое изображение чайной пирамидки и словесные элементы «20 tea pyramids».

Регистрация товарного знака испрашивается для индивидуализации товаров 30 класса МКТУ «чай; чай со льдом».

Анализ заявленного обозначения показал, что элементы «FLAVOURED BLACK TEA», «20 TEA PYRAMIDS», «®», а также реалистичные изображения фруктов, цветов и листьев, чайного пакетика в виде прозрачной пирамидки с содержимым (чай с добавками) являются неохраннымыми согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Между тем, помимо указанных элементов, в состав заявленного обозначения входят слова «CURTIS», «HAWAII» и «SUNKISS».

Так, наличие слова «CURTIS» с определенной семантикой в каком-либо толковом словаре иностранного языка не выявлено, однако оно упоминается в качестве имени собственного английского происхождения в ряде источников². Данный



словесный элемент является зарегистрированным товарным знаком «» заявителя по свидетельству №903679.

В свою очередь, слова «SUNKISS» само по себе также отсутствует в словарно-справочной литературе, однако в нем явным образом выделяются части «sun³» и «kiss⁴», которые относятся к лексике английского языка и переводятся на русский как «солнце, солнечный» и «поцелуй» соответственно.

В свою очередь слово «HAWAII⁵» является названием топонима, а именно американского штата, расположенного на Гавайских островах в Тихом океане на юго-западе от континента.

Как утверждает правообладатель, словесные элементы «HAWAII SUNKISS» следует рассматривать в качестве единого и неделимого словосочетания с определенной семантикой – «гавайский солнечный поцелуй» или «поцелуй гавайского солнца». В этой связи следует упомянуть, что тезис заявителя о том, что обозначение «HAWAII SUNKISS» следует воспринимать в качестве словосочетания с упомянутой семантикой, является декларативным, поскольку не подтверждается соответствующими словарно-справочными данными.

² см. словари на портале Академик.ру, <https://translate.academic.ru/curtis/en/ru/?ysclid=mj8wyld4a332351347>.

³ см. там же <https://translate.academic.ru/sun/en/ru/?ysclid=mj8x5f2q6o740963024>;

⁴ См. там же <https://translate.academic.ru/kiss/en/ru/?ysclid=mj8x7wbjj2353372746>.

⁵ См. там же <https://translate.academic.ru/%28hawaii%29/en/ru/?ysclid=mj8x9haa5z255062681>.

Отсутствие сведений о том, что данное обозначение является устойчивым фразеологизмом, не исключает вероятность того, что слова «HAWAII» и «SUNKISS» способны восприниматься как независимые друг от друга словесные элементы. Кроме того, словесные элементы «HAWAII» и «SUNKISS» имеют разное пространственное положение, выполнены буквами разного размера, что позволяет воспринимать их в качестве самостоятельных по смыслу элементов знака.

Согласно правоприменительной практике, сформулированной по ряду дел, в частности, в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2022 по делу № СИП-762/2021 и от 09.03.2023 по делу №СИП-822/2021, в процессе проверки соответствия заявленного на регистрацию обозначения, представляющего собой или включающего географическое название, рекомендуется в первую очередь проанализировать, будет ли заявленное географическое название восприниматься потребителем как указание на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя применительно к товарам, указанным заявителем в перечне.

В данном случае следует констатировать, что входящее в состав заявленного обозначения по заявке №2024706619 слово «HAWAII» является полисемичным, и независимо от того, воспринимается ли данное обозначение в составе словосочетания или самостоятельно, оно, тем не менее, ассоциируется с конкретным географическим объектом.

Согласно словарно-справочным источникам, а именно, географическим словарям⁶, Гавайи является одним из штатов Америки, в первую очередь, упоминается как всемирно известное место отдыха с экзотической природой и прекрасными круглогодичными пляжами, т.е. как место туризма. Вместе с тем, на территории Гавайев имеется промышленное производство, а также развитое растениеводство, например, культивируются ананасы, выращиваются на экспорт кофе, цветы (орхидеи), гуава.

⁶ https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_geo/1336/Гавайи.

Следует отметить, что информация о топониме Гавайи (Hawaii) доступна российскому потребителю, и его можно считать широко известным географическим объектом.

Следует отметить, что при анализе того или иного обозначения необходимо учитывать специфику товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку. В данном случае регистрация товарного знака по заявке №2024706619 испрашивается в отношении такого вида продукции как чай.

Как следует из представленного заявителем Ежегодного статистического бюллетеня Международного комитета по чаю (приложение 9), Соединенные Штаты Америки не занимают сколь угодно значимую роль на рынке экспорта чая, в отличие, например, от таких лидеров этой области как страны Азии и Африки – Китай, Шри-Ланка, Индия, Кения и др.

Тем не менее, согласно общедоступным сведениям сети Интернет (приложения 6 - 8) в последнее десятилетие на Гавайях создаются условия для появления чайной промышленности.

Так, в статье «Вулканическая почва Гавайев превращает штат в рай для производителей чая⁷», опубликованной 08.05.2025 на сайте www.eater.com (приложение 6) указывается, что на Гавайях насчитывается около двух десятков чайных плантаций, часть из которых работает стабильно и производит чай. Гавайский чай примечателен по двум причинам. Поскольку весь чай выращивается на вулканической почве, листья приобретают особый вкус. Гавайский чай обладает собственным вкусовым профилем, который, в целом, характеризуется яркостью и чистотой, с нотками цитруса и едва уловимой медовой сладостью. В статье упоминаются несколько компаний – производителя чая, а также указывается на его эксклюзивный характер в силу дорогостоящего производства.

В статье «Чай на Гавайях», опубликованной 16.09.2019 на сайте <https://onolicioushawaii.com/tea-in-hawaii/> (приложение 7), указывается на места произрастания чая, его категории (белый, зеленый, улун и черный), общем

⁷ https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.28cf28ea-6941dac7-d1271d09-74722d776562/https/www.eater.com/drinks/2015/5/8/8558789/the-rise-of-tea-in-hawaii.

количестве производителей, возможности посещения чайных плантаций в ознакомительных туристических целях. В статье упоминается, что гавайский чай продается, например, в иных штатах Америки.

О производстве чая в Соединенных Штатах Америки, в частности, штате Гавайи, упоминается в статье, опубликованной в «Википедии⁸», ссылки в тексте которой отсылают к более ранним датам, чем приоритет заявленного обозначения.

Названные статьи изданы до даты приоритета заявленного обозначения, выполнены на английском языке, тем не менее, они представлены в поисковике «Яндекса» с возможностью их автоматического перевода для русскоязычного пользователя, т.е. доступны для обозрения.

Помимо указанных статей имеется упоминание о «чае на Гавайях» и в русскоязычном сегменте Интернет, например, выявлена одноименная статья на сайте <https://drakonchai.ru>⁹, опубликованная 03.12.2016 (приложение 8), где указывается на чайные плантации Гавайев и производителей чая.

Помимо указанного, в сети Интернет¹⁰ присутствует также информация о том, что на Гавайях распространен цветочный или фруктовый чай, например, в опубликованной 05.11.2018 года статье «Райские Гавайи: что привести из Гонолулу?».

Таким образом, обозначение по заявке №2024706619, заявленное для индивидуализации чая, способно порождать у потребителя правдоподобные ассоциации с определенной территорией – штатом Гавайи, т.е. входящий в его состав элемент «HAWAII» является описательным, указывает на место происхождения товара. В этой связи целесообразно обратить внимание, что подобные обозначения, «описательные» по существу, должны быть свободными для использования всеми производителями этого вида продукции в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о зарегистрированном товарном знаке со спорным элементом в составе, а именно «ГАВАЙИ FUN» по

⁸ https://translated.turopages.org/proxy_u/en-ru.ru.491ae57b-6941c254-46d2085e-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Tea_production_in_the_United_States.

⁹ https://drakonchai.ru/news/proizvodstvo_chaya/chay_na_gavayyakh/?ysclid=mj95ckqu1r322352295.

¹⁰ https://dzen.ru/a/W9_dU5TBSQCqUqPJ?ysclid=mj90pmpbj8237337837.

заявке №2017738049 (свидетельство №732716) для товаров 03 класса МКТУ (приложение 10). Однако, вопреки мнению заявителя, данная регистрация, осуществленная для индивидуализации парфюмерной и косметической продукции, не свидетельствуют о нарушении принципа правовой определенности при формировании выводов в отношении заявленного обозначения, поскольку в настоящем деле исследуется иной перечень товаров, в отношении которых возникают определенное ассоциативное восприятие заявленного обозначения.

Также следует указать, что коллегия проанализировала представленные заявителем данные каталога чая ООО «МАЙ» за 2025 год (приложение 2) и пришла к выводу, что они не могут свидетельствовать о приобретении заявлением обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации заявителя на дату приоритета заявленного обозначения по смыслу положений пункта 35 Правил.

Вместе с тем, необходимо констатировать, что поскольку заявитель, являющийся российским юридическим лицом с местом нахождения в Москве, не имеет отношения к такому географическому объекту на территории США как штат Гавайи, заявленное обозначение в целом подпадает под действие подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара или места нахождения их изготовителя.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению противоречит требованиям подпункта 1 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в оспариваемом решении Роспатента от 30.04.2025. В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.08.2025, оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2025.