

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.11.2024, поданное компанией «ДжейСи МАСТЕР ДИСТРИБЬЮШЕН ЛИМИТЕД», Ирландия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022769354 от 30.01.2024 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**GUACHIMONTON**» по заявке №2022769354, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2024 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022769354 в отношении товаров 33 класса МКТУ в соответствии с пунктом 1, пунктом 4 статьи 1483 Кодекса.

По сведениям, полученным из сети Интернет было установлено, что заявленное обозначение «Guachimonton» воспроизводит название крупнейшего археологического памятника «Los Guachimontones», расположенного в Мексике («Guachimontones» — является крупнейшим археологическим памятником доколумбового периода от позднего формирования до классического периода (300 г. до н.э. - 450/500 г. н.э.) в штате Халиско. Расположен на холмах над городом Теучитлан Лос-Гуачимонтонес, является частью ландшафта агавы и древних промышленных предприятий текилы, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и главной туристической достопримечательностью в долинах Текилы, см. Интернет: <https://www.aerialviews.org/Guachimontones.htm>, <https://www.holamon.cat/en/guachimontones>, <https://www.atlasobscura.com/places/guachimontones>, <https://mexicanroutes.com/guachimontones/>, <https://whc.unesco.org/en/list/1209> и др.), следовательно может быть воспринято как указание на географический объект, то есть указание на происхождение заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Несмотря на то, что заявленное обозначение «Guachimonton» не тождественно названию археологического памятника «Los Guachimontones», оно является его производным. Экспертиза согласна, что объект «Los Guachimontones» не содержится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО, однако в информационных ресурсах, вышеперечисленных ранее, отмечено, что археологический памятник «Los Guachimontones» расположен в штате Халиско (Мексика). ЮНЕСКО включила весь регион штата Халиско, включая близлежащие заводы по производству текилы, в свой Список всемирного наследия. Из-за массового разграбления это место также было включено в

2008 году в список 100 мест, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения, см.

(<https://www.aerialviews.org/Guachimontones.htm>,

<https://en.wikipedia.org/wiki/Guachimontones>,<https://whc.unesco.org/en/list/1209>

(в настоящий момент не доступна).

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ на основании пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении от 25.11.2024 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «GUACHIMONTON» не является ни географическим названием местности, ни названием географического объекта, что прямо следует из оспариваемого решения экспертизы,

- заявленное обозначение не относится к элементам, характеризующим товары, по смыслу подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса,

- объект «Los Guachimontones» не содержится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО,

- производство алкогольных напитков в указанном памятнике не осуществляется,

- заявленное обозначение является фантазийным в отношении товаров 33 класса МКТУ для российского потребителя,

- обозначение «GUACHIMONTON» по заявке №2822405 в отношении товаров 33 класса МКТУ, на основании которой испрашивался приоритет по заявке №2022769354, зарегистрировано в качестве товарного знака,

- правовая охрана заявленному обозначению в отношении товаров 33 класса МКТУ была предоставлена в Мексике.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2024 и принять решение о государственной регистрации

обозначения по заявке №2022769354 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии следующих материалов:

1. Распечатка определения ВС РФ от 31.10.2019,
2. Распечатки сведений из словарных источников,
3. Распечатка страницы <https://whc.unesco.org/ru/list/1209>,
4. Сведения о первой заявке № 2822405,
5. Заключение Роспатента по свидетельству №446185.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.02.2025, заявителем относительно заявки №282405, по которой был зарегистрирован товарный знак в Мексике, было отмечено, что предварительных отказов в ходе экспертизы не выносилось. Кроме того, в материалы дела были приобщены следующие документы:

6. Распечатка сведений из реестра ТЗ Мексики,
7. Распечатка сведений из реестра ТЗ ЕС,
8. Выдержки из годового отчета,
9. Копия лицензионного договора,
10. Копия диплома переводчика.

На заседании, состоявшемся 01.04.2025, руководствуясь пунктом 45 Правил ППС, коллегией основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению были также дополнены подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым заявленное обозначение «**GUACHIMONTON**» способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и места производства товаров.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2025, заявителем в ответ на новые доводы коллегии были представлены следующие письменные пояснения:

- вывод о том, что российский потребитель воспринимает обозначение «GUACHIMONTON» как характеристику товаров 33 класса МКТУ носит декларативный и предположительный характер,

- доводы заявителя подтверждаются отчетом АНО «Левада-Центр», подготовленным по результатам проведения исследования на предмет восприятия обозначения «GUACHIMONTON» потребителями алкогольных напитков (кроме пива),

- результаты социологического исследования полностью опровергают декларативные выводы о том, что заявленное обозначение «GUACHIMONTON» ассоциируется у российских потребителей с археологическим памятником «Los Guachimontones», расположенным в Мексике, и соответственно указывает на место производства товаров и на местонахождение заявителя,

- заявленное обозначение не является географическим наименованием, если бы оно таковым являлось, его бы следовало оценивать как малоизвестное (неизвестное) географическое наименование,

- по заявке № 2822405, по которой испрашивался приоритет по настоящей заявке, на имя заявителя зарегистрирован товарный знак в Мексике, головная компания группы компаний, в которую входит заявитель, расположена в Мексике, заявителем представлен лицензионный договор, заключенный с мексиканской компанией,

- из результатов проведенного социологического исследования следует, что адресная группа потребителей не знает, что такое «Los Guachimontones» (Guachimontones), и тем более, частью какого объекта культурного или природного наследия он является.

В подтверждение заявителем в материалы дела были представлены:

11. Отчет АНО «Левада-Центр» по результатам исследования «Восприятие обозначения «GUACHIMONTON» потребителями», проведенное с 07 по 13 мая 2025,

12. Судебные акты по делу № СИП-298/2022.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.09.2022) поступления заявки №2022769354 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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.

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. 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.

В соответствии с подпунктом 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 к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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.

Согласно пункту 4 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

Согласно пункту 38 Правил устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.

При рассмотрении вопроса о возможности государственной регистрации в качестве товарных знаков указанных в настоящем пункте обозначений проверяется наличие согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками на их регистрацию в качестве товарных знаков на имя заявителя.

Заявленное обозначение «**GUACHIMONTON**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса необходимо установить, не относится ли заявленное обозначение к тождественным или сходным до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия.

Как было отмечено экспертизой, заявленное обозначение воспроизводит название археологического памятника «Los Guachimontones», расположенного в штате Халиско (Мексика), данный штат включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Согласно сведениям с сайта <https://whc.unesco.org/en/list/1209> в списке всемирного наследия ЮНЕСКО находится объект «Ландшафт плантаций агавы и старинные предприятия по производству текилы». Территория площадью 34 638 га между подножием вулкана Текила и глубокой долиной реки Рио-Гранде является частью обширного ландшафта плантаций голубой агавы. Территория охватывает ландшафт плантаций голубой агавы и городские поселения Текила, Ареналь и Аमतитан с крупными винокурнями. В составе объекта находятся: поля, винокурные предприятия, многочисленные поместья. Объект также включает археологические памятники, представляющие культуру Теучитлан, которая формировала район Текила с 200 по 900 гг. н.э., сооружая террасы для сельского хозяйства, жилищ, храмов, церемониальных возвышений и площадок для ритуальной игры в мяч.

Таким образом, археологический памятник «Los Guachimontones» является частью ландшафта, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, однако сам «Los Guachimontones» не содержится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО как самостоятельный объект.

В этой связи пункт 4 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного обозначения «Guachimonton» и официального наименования объекта всемирного культурного и природного наследия, к которому относится «Ландшафт плантаций агавы и старинные предприятия по производству текилы», применен быть не может, ввиду, прежде всего, отсутствия сходства. Пункт 4 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленного обозначения, сходного с названием памятника «Los Guachimontones», также исключает применение пункта 4 статьи 1483 Кодекса, ввиду отсутствия археологического памятника «Los Guachimontones» как самостоятельного объекта, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этой связи коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1, пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было установлено экспертизой, заявленное обозначение «Guachimonton» воспроизводит название крупнейшего археологического памятника «Los Guachimontones», расположенного в Мексике («Guachimontones» — является крупнейшим археологическим памятником доколумбового периода от позднего формирования до классического периода (300 г. до н.э. - 450/500 г. н.э.) в штате Халиско. Расположен на холмах над городом Теучитлан Лос-Гуачимонтонес, является частью ландшафта агавы и древних промышленных предприятий текилы, внесенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и главной туристической достопримечательностью в долинах Текилы, см. Интернет: <https://www.aerialviews.org/Guachimontones.htm>, <https://www.holamon.cat/en/guachimontones>, <https://www.atlasobscura.com/places/guachimontones>, <https://mexicanroutes.com/guachimontones/>, <https://whc.unesco.org/en/list/1209>).

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Guachimonton», действительно, может быть воспринят как географический объект. Как было отмечено ранее «Guachimonton» является производной от название крупнейшего археологического памятника «Los Guachimontones», расположенного в Мексике. «Guachimonton», по сути, является формой единственного числа от «Los Guachimontones», где «Los» является артиклем множественного числа в испанском языке.

В этой связи возникает однозначная ассоциация исключительно с «Los Guachimontones», следовательно, заявленное обозначение может быть воспринято как указание на географический объект, то есть указание на происхождение заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия не находит оснований для отнесения этого географического объекта к малоизвестным. Подобные обозначения должны быть свободными для использования всеми

производителями в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание, что заявитель является компанией с местом нахождения в городе Дублин (Ирландия), заявленное обозначение «**GUACHIMONTON**» подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способное ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя/ места производства товаров 33 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение содержит географическое указание в отношении товаров, не происходящих из указанной территории, что вводит потребителя в заблуждение относительно истинного места происхождения таких товаров, поскольку заявителем является лицо, расположенное в совершенно другом регионе.

Следует отметить, что в общедоступных приведенных источниках сети Интернет присутствуют сведения, подтверждающие наличие деятельности, связанной с производством алкогольной продукции в указанном регионе. Более того, штат Халиско является местом, где изготавливается известный алкогольный напиток - текила, который производится из сока голубой агавы, растущей в данном регионе. В этой связи, несмотря на довод заявителя о том, что само производство алкогольной продукции никак не может располагаться на археологическом объекте, сам факт нахождения данного памятника в регионе, известным производством знаменитого алкогольного напитка, способен вызвать у потребителя ассоциацию непосредственно с местом производства товаров 33 класса МКТУ в данном регионе.

Приведенные заявителем доводы относительно того, что головная компания группы компаний, в которую входит заявитель, расположена в Мексике, ввиду чего заявителем представлен лицензионный договор (Приложение 9), заключенный с мексиканской компанией, в частности, между «**JC MASTER DISTRIBUTION LIMITED**» (Лицензиар) и «**CASA CUERVO S.A. DE C.V.**» (Лицензиат), тем не менее, не опровергает вышеизложенных выводов коллегии.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в целом не соответствует требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Следует отметить, что законодательством Российской Федерации не предусмотрена регистрация обозначений только лишь на основании их регистрации в других странах. В этой связи представленные заявителем сведения о наличии регистрации «**GUACHIMONTON**» в иных странах мира, включая Мексику, носят исключительно информационный характер.

Ссылка заявителя на иные регистрации как на практику Роспатента, судебную практику не может быть принята во внимание в качестве аргументации доводов возражения, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Коллегия проанализировала представленное социологическое исследование «Восприятие обозначение «**GUACHIMONTON**» потребителями» (Приложение 11) и установила следующее.

Представленный соцопрос был проведен среди 1506 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Основные выводы по результатам проведенного исследования сводятся к следующему: большинство потребителей (90 % как на момент опроса, так и в ретроспективе на август 2022 года) не ассоциируют обозначение «**GUACHIMONTON**» с чем-то конкретным.

Большинство потребителей (почти 93% как на момент опроса, так и в ретроспективе на август 2022 года) воспринимают обозначение «**GUACHIMONTON**» как обозначение, которое индивидуализирует продукцию конкретного производителя, позволяет отличить товары одного производителя от товаров других производителей.

Большинству потребителей (93% как на момент опроса, так и в ретроспективе на август 2022 года) не известно, что такое «Los Guachimontones» (Guachimontones).

Только 0,3-0,4 % респондентов на ретроспективную дату и на момент проведения опроса указывали, что Los Guachimontones (Guachimontones) -это археологический памятник, гора в Мексике, пирамида в Мексике.

В качестве указания на место производства (страну/регион происхождения) продукции обозначение «GUACHIMONTON» воспринимает в общей сложности 0,9-1,3% на момент проведения опроса и на ретроспективную дату.

По сути, представленный социологический опрос содержит единственный декларативный вывод о том, что рядовому потребителю (93%) не известно, что такое «Los Guachimontones» (Guachimontones).

Вместе с тем исследование мнения потребителей рассматривается как дополнительное (вспомогательное) обстоятельство.

Представленные результаты социологического исследования не могут учитываться в качестве единственного вывода, положенного в основу опровержения выводов коллегии.

В этой связи отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2024, изменить решение Роспатента от 30.01.2024 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022769354 с учетом дополнительных оснований.