

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 01.03.2018 возражение Акционерного общества «Мацестинский чай», г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016725385 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016725385 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 14.07.2016 на имя заявителя в отношении товаров 05, 16, 30 и услуг 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «Мацеста» и «чай», выполненными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.11.2017 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг с включением в него словесных элементов «Мацеста» и «чай» как неохраняемых элементов, поскольку они характеризуют товары и услуги, указывая, соответственно, на место происхождения товаров, место нахождения их изготовителя и лица, оказывающего услуги (Мацеста – географическое наименование определенной местности на Черноморском побережье Кавказа, в

Краснодарском крае в пределах Сочи), и на определенный вид товара (чай), то есть не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.11.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «Мацеста» воспринимается вовсе не в качестве географического наименования, указывающего на определенное место производства или сбыта товаров, а как фантазийное обозначение, способное индивидуализировать товары и услуги заявителя, так как данное слово имеет различные смысловые значения (название бальнеологического курорта, название реки или женское имя) и воспроизводит, прежде всего, название реки в Краснодарском крае, место нахождения которой не ограничивается какой-либо одной определенной географической местностью, которая являлась бы законодательно установленной административно-территориальной единицей, и не ассоциируется у потребителей с производством приведенных в заявке товаров, а, напротив, в период ранее даты подачи заявки уже получило у них известность именно в качестве средства индивидуализации товаров (чая) заявителя.

Приведены в возражении также и примеры регистрации товарных знаков с географическими наименованиями в их составе.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением в объем его правовой охраны словесного элемента «Мацеста».

К возражению были приложены, в частности, копии архивных документов органов государственной власти СССР [1], копии свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки [2], копии писем Управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности Администрации города Сочи со сведениями об объемах производства чая всеми чаеводческими предприятиями города Сочи и месте нахождения их чайных плантаций [3], копии дипломов заявителя [4], фотографии его чайной продукции [5]

и отчет по результатам социологического исследования об узнаваемости продукции заявителя [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.07.2016) 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

В соответствии с пунктом 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 35 Правил 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой



комбинированное обозначение , в состав которого входит, в частности, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Мацеста», который является, собственно, географическим наименованием определенной местности на территории Сочи в Краснодарском крае (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» – <https://dic.academic.ru>: Географическая энциклопедия, Словарь «География России», Топонимический словарь, Большой Энциклопедический словарь и т.д.).

Согласно сведениям из этих словарных источников название указанной местности Мацеста действительно происходит от названия одноименной реки Мацеста, которая и упоминается заявителем в возражении, но данное обстоятельство никак не опровергает самого факта наличия определенной территории (местности), имеющей соответствующее, очевидно, широко известное российским потребителям конкретное географическое наименование «Мацеста»,

приведенное в находящихся для российских потребителей в совершенно свободном доступе многочисленных географических словарях и энциклопедиях.

Вышеуказанная географическая местность действительно не является, как было отмечено заявителем в возражении, законодательно установленной административно-территориальной единицей Сочи. Однако определенная территория, идентифицируемая конкретным географическим наименованием, совсем необязательно должна являться какой-либо административно-территориальной единицей того или иного населенного пункта и т.п.

Относительно довода возражения о том, что местность Мацеста не ассоциируется у потребителей с производством приведенных в заявке конкретных товаров, в отношении которых она и должна была бы получить свою известность, а является всего лишь известным бальнеологическим курортом, следует отметить, что представленные самим же заявителем официальные письма Управления сельского хозяйства, продовольствия и промышленности Администрации города Сочи [3] содержат в себе сведения о производстве чая на чайных плантациях, наряду с заявителем, совершенно разными, не связанными друг с другом, чаеводческими предприятиями, что позволяет прийти к выводу о наличии в указанном регионе, собственно, весьма благоприятных природных условий для производства соответствующей (чайной) продукции, выпускаемой различными производителями.

Кроме того, необходимо отметить и весьма высокую степень насыщенности сети Интернет информацией об указанной местности Мацеста (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google»), что обуславливает вывод о ее широкой известности для потребителей в Российской Федерации.

Исходя из изложенных выше фактических обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Мацеста» может быть воспринят российскими потребителями как указание на место происхождения товаров и/или место нахождения их изготовителя и лица, оказывающего услуги, то есть является, собственно, неохраноспособным элементом,

не способным самостоятельно индивидуализировать приведенные в заявке товары и услуги, как товары и услуги, принадлежащие исключительно заявителю.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Что касается довода возражения о том, что в период ранее даты подачи заявки словесный элемент «Мацеста» уже получил у потребителей известность именно в качестве средства индивидуализации товаров (чая) заявителя, то следует отметить, что данный довод никак не подтверждается представленными им документами [1 – 6].

Так, в данных документах содержатся общие сведения о производственной деятельности заявителя, но не имеется никаких сведений об использовании им слова «Мацеста» в качестве самостоятельного средства индивидуализации товаров. Например, в официальных документах органов государственной власти и местного самоуправления [1 – 3] отсутствуют какие-либо упоминания чая под названием «Мацеста», а дипломами [4] заявитель был награжден за участие в отраслевых выставках и высокое качество его чайной продукции, но в этих дипломах также отсутствуют какие-либо упоминания чая под соответствующим конкретным названием «Мацеста».

В свою очередь, представленный социологический отчет [6], подготовленный по результатам опроса всего лишь 800 респондентов и с недостаточно широким географическим охватом им различных регионов территории Российской Федерации (только Южный федеральный округ), показал, тем не менее, весьма широкую известность соответствующим респондентам чайной продукции заявителя (97 %).

Однако следует отметить, что респондентам в ходе данного опроса демонстрировалась только карточка с фотографическим изображением упаковок выпускаемого заявителем чая, а вовсе не само слово «Мацеста», для которого,

собственно, испрашивается, согласно возражению, признание правовой охраны в качестве словесного элемента, несущего на себе самостоятельную индивидуализирующую нагрузку. Так, в вышеуказанном социологическом исследовании слово «Мацеста» никак не анализировалось в качестве его восприятия потребителями как средства индивидуализации товаров и услуг.

Исходя из указанных выше фактических обстоятельств, данный социологический отчет также не является доказательством наличия у словесного элемента «Мацеста» в заявленном обозначении приобретенной различительной способности.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о том, что словесный элемент «Мацеста» в заявленном обозначении является характеризующим товары и услуги и не способным индивидуализировать их, как принадлежащие исключительно заявителю, то есть о его несоответствии требованиям подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, о возможности его включения в товарный знак лишь в качестве неохраняемого элемента в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.03.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.11.2017.