

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 возражение, поступившее 26.10.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Все у нас», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014729786, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014729786 с приоритетом от 03.09.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 02 и 19 классов МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МАДЕРА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.06.2016 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014729786 в отношении товаров 01, 02 и 19 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное словесное обозначение «МАДЕРА» представляет собой географическое наименование «МАДЕРА» (в английском написании «MADERA» - название города и муниципалитета в Мексике, штат Чиуауа, название округа в США, штат Калифорния), которое может быть воспринято как указание на место нахождения лица, производящего товары. На основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса данный словесный элемент является неохраноспособным.

Также, словесное обозначение «МАДЕРА» будет порождать в сознании потребителя представления о месте нахождения лица, производящего товары, не соответствующие действительности, поскольку заявителем является российская фирма с местом нахождения в городе Екатеринбурге.

Таким образом, словесное обозначение «МАДЕРА» способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса и исходя из заложенной в слово «Мадера» семантики (крепкое вино со специфическим вкусом и ароматом, приобретенным в процессе тепловой обработки – мадеризации) в отношении заявленных товаров 01, 02, 19 классов МКТУ, относящихся к жидкостям, данное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его свойств на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.10.2016 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «Мадера» является полисемичным, поэтому, представляется некорректным принимать решение о возможности регистрации товарного знака, учитывая только одно значение из множества. Согласно справочной литературе «МАДЕРА» означает:

1. Мадера (Цедра или КАЛИЦЕДУРА, МАДЕРА) - Южно-американское дерево, из семейства двусемянных, называемую акажу. (Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н.. 1910.)

2. Мадера [дэ],-ы, жен. Сорт крепленого виноградного вина (Толковый словарь Ожегова С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992.)

3. Мадера (Madeira) — португальский остров в Атлантическом океане, в 545 км. от ближайшей точки западного берега Африки — мыса Юби

(Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — Петербург, 1890-1907.)

4. Мадера (Madeira), или Каяри — река в Бразилии, в Южной Америке, главный правый приток Амазонки, образуется через соединениерек Бени, Маморэ и Гвапоре, или Итenez, под 10° 30' ю. ш. и 65° 40' з. д., откуда направляется к Северо Востоку на протяжении 1100 км. (Брокгауза и И.А. Ефрона. — Петербург, 1890-1907)

5. Мадера - от испанского Madera – дерево;

- при выборе наименования для продукции заявитель отталкивался от перевода заявленного обозначения с испанского языка (Madera - дерево), поскольку основная продукция заявителя предназначена для обработки деревянных поверхностей. Заявленное обозначение «МАДЕРА» не может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку в открытых источниках отсутствует информация о том, что город Мадера славится какими-либо культурными, историческими, природными достопримечательностями, которые могли бы обеспечить известность города российскому потребителю. Город Мадера не славен и производством товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, а именно товаров 01, 02. 19 классов МКТУ;

- согласно официальной статистике, представленной Федеральным агентством по туризму Российской Федерации (Ростуризм), содержащей показатели выезда российских граждан за рубеж в 2014 году, Мексика занимает 44 строку рейтинга из 50 возможных, представленных в отчете, что указывает на низкую степень популярности данного направления среди российских туристов (<http://www.russiatourism.m/contents/statistika>). При этом, учитывая небольшую численность населения города Мадера и низкую популярность Мексики как туристического направления среди российских потребителей, также можно сделать вывод о неизвестности города Мадера российскому потребителю;

- заявитель не согласен с мнением экспертизы о том, что потребитель, увидев маркировку «Мадера», на лаках, красках, клеях, растворах может быть

введен в заблуждение относительно товаров и их свойств, а также с мнением о том, что, если продукция с маркировкой «Мадера» уже приобретена потребителем, то любой член семьи может перепутать алкоголь с краской и/или клеем;

- вино и товары, в отношении которых испрашивается регистрация, обладают характерными особенностями, которые не позволяют спутать между собой указанные виды товаров. Специфический запах (вино характеризуется выраженным запахом ягод, фруктов, специй, трав, в то время как лаки, клеи и иные жидкости, применяемые в строительстве и ремонте, обладают едким, резким запахом этилацетата, гексана, метилэтилкетона, ацетона, бензола, или иных растворителей), наличие акцизных марок (вино относится к видам подакцизной продукции, в то время как ни один из видов товаров, перечисленных в заявленном перечне при подаче заявки на регистрацию товарного знака «Мадера» не относится к подакцизной продукции);

- в торговом зале товары размещаются по товарно-отраслевому принципу или по комплексному принципу (по принципу комплексности спроса, взаимозаменяемости товаров или общности назначения). Размещение товаров по товарно-отраслевому принципу предусматривает выделение одного рабочего места, зоны или торгового отдела для изделий одной товарной группы; комплексный принцип размещения товаров заключается в объединении на одном рабочем месте, в одной секции, отделе, на одном этаже магазина товаров разных групп, взаимосвязанных в спросе, или тех, которые удовлетворяют потребности определенных контингентов покупателей (в этом случае создаются возможности для приобретения покупателями комплексных покупок и сокращение времени пребывания их в магазине). Вино и строительные жидкости относятся к разным товарным группам, не являются товарами-заменителями, поэтому не могут соседствовать друг с другом на полке в торговом зале. Товары 33 класса МКТУ реализуются преимущественно в отделах алкогольной продукции продуктовых магазинов, или в специализированных магазинах, осуществляющих реализацию исключительно алкогольной продукции (например, винотеки). При этом товары,

перечисленные в перечне заявки, преимущественно реализуются в строительных, бытовых магазинах (или соответствующих отделах супермаркетов, гипермаркетов);

- наличие этикеток и контрэтикеток (этикетки, размещенные на винах, и этикетки, размещенные на упаковках различных лакокрасочных жидкостей содержат различную информацию, предварительное изучение которой не позволяет спутать продукты между собой);

- заявитель осуществлял до даты приоритета и продолжает осуществлять активную деятельность по производству и реализации продукции, маркированной обозначением «Мадера», что приводит к формированию в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи между продукцией и конкретным производителем. Указанный довод подтверждается свидетельством таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

В подтверждение своих доводов, заявителем были представлены следующие документы:

1. Свидетельство о государственной регистрации Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.
2. Копии счетов – фактур, товарных накладных и товарных чеков.
3. Копии этикеток.
4. Распечатки с сайта заявителя.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.09.2014) поступления заявки №2014729786 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно положению 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Заявленное обозначение «МАДЕРА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Одним из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014729786 явилось несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3, поскольку слово «МАДЕРА» представляет собой географическое наименование (название города и муниципалитета в Мексике, штат Чиуауа, название округа в США, штат Калифорния), может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения производителя товаров, что не соответствует действительности, так как заявителем является российская компания.

Коллегия, исследовав данное основание для отказа, отмечает следующее.

Анализ словарно – справочной литературы, а также сведений сети Интернет показал, что слово «МАДЕРА» означает - 1. округ, расположенный в Калифорнийской долине, штат Калифорния, США. Окружной центр — город Мадера. Население округа по переписи 2008 года составляет 152,465; 2. город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа. Население — 15 267 человек; (www.wikipedia.ru) 3. виноградное десертное вино с характерным вкусом и букетом. Содержание спирта 18-20% по объему и сахара 4-9%. Название получило по острову Мадейра, считающему его родиной. Во вкусе настоящей Мадеры присутствуют так называемые мадерные тона (каленный орешек, легкий карамельный тон). Цвет колеблется от цвета слабого настоя чая до темно – янтарного (См. Большая энциклопедия, Москва «Терра» 2006 год, том 27).

Данные из сети Интернет содержат сведения, что слово «МАДЕРА» как географическое указание может быть отнесено к двум городам в разных странах (США и МЕКСИКА). При этом стоит отметить, что при проведении поиска значения слова «МАДЕРА» самое популярное значение - это вид вина. Для того чтобы получить результат название города, в строке поисковой системы следует набирать «мадера город». Помимо вышеуказанных сведений, коллегия не располагает какими-либо источниками информации о городах «МАДЕРА», в том числе о наличии репутации, связанной с производством каких-либо товаров, включая товары 01, 02 и 19 классов МКТУ. Указанное позволяет отнести эти города к малоизвестным географическим объектам. Таким образом, обозначение

«МАДЕРА» вряд ли может быть воспринято как место нахождения производителя заявленных товаров.

Исходя из вышеизложенного, данные географические объекты не воспринимаются как указание на место нахождения изготовителя товара, и, следовательно, обозначение «МАДЕРА» не способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя.

Что касается второго основания для отказа в государственной регистрации, касающегося того, что для среднего российского потребителя слово «Мадера» известно как название сорта крепленого вина, то коллегия отмечает следующее.

Как указано выше по тексту заключения слово «Мадера» является наименованием конкретного товара - «крепленое вино, изначально изготавливавшееся на лесистом острове Мадейра. Вина данного типа могут быть как сухими, так и десертными. Объединяющим признаком служит выдержка виноматериала в процессе приготовления вина при достаточно высокой температуре (порядка 30—45 °С) в течение значительного времени. В результате в вине происходит сахароаминная реакция (меланоидинообразование, реакция Майяра), которая обуславливает янтарную окраску вина и карамельно-ореховые оттенки во вкусе и аромате».

Данное вино хорошо известно российскому потребителю. Предложения к продаже и информация об истории вина, правила его потребления широко представлены в сети Интернет. Данное вино продается в магазинах по всей территории Российской Федерации.

Кроме того, вино «МАДЕРА» производится на территории Российской Федерации. Так, в Крыму «мадеру» (как вид вина) начали производить примерно в 90-е годы 19 века. Ее производство было организовано в массандровских подвалах виноделом Я.А. Вадарским (www.wikipedia.ru).

Таким образом, исходя из семантики слова «МАДЕРА» (крепкое вино), маркировка им товаров 01, 02 и 19 классов МКТУ, способна ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и вида товара, и, следовательно, вывод

экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что вино разливается только в стеклянную тару, неубедителен, поскольку, и краски и строительные жидкости (товары 01, 02 и 19 классов МКТУ) также разливаются в стеклянную тару.



Что касается довода заявителя о том, что слово «мадера» имеет также значение «дерево» и именно в этом значении маркируется выпускаемая им продукция, то данный довод не может быть принят во внимание, поскольку, в данном значении оно присутствует в испанском языке, пишется как «la maderга», а в португальском «madeira». Данные языки не являются распространенными на территории Российской Федерации и, кроме того, слово «мадера», выполненное буквами русского языка в значении древесина не указано, ни в одном источнике информации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 01, 02 и 19 классов МКТУ на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 16.06.2016.