

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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 06.04.2022 возражение, поданное ООО «МАЙ» (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №313489, при этом установила следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ГаБа» с приоритетом от 28.07.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.09.2006 за №313489 на имя Закрытого акционерного общества Коммерческий банк «ГАЗБАНК», г. Самара.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №313489 предоставлена в отношении товаров 16, 25, 28-33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №313489 ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака «ГаБа» по свидетельству № 313489 в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе чая; настои нелекарственные; чай; чай со льдом» произведена с нарушением пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку словесный элемент «ГАБА» не обладает различительной

способностью в отношении указанных товаров. Позиция ООО «МАЙ» основана на следующем: обозначение «ГАБА» является транслитерацией словесного элемента «ГАВА», который, в свою очередь, представляет собой название гамма-аминомасляной кислоты, т.е. органического соединения, непротеиногенной аминокислоты, важнейшего тормозного нейромедиатора центральной нервной системы (ЦНС) человека и других млекопитающих, гамма-аминомасляная кислота является биогенным веществом. Содержится в центральной нервной системе и принимает участие в нейромедиаторных и метаболических процессах в мозге, (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/0/oDO%93%DO%BO%DO%BC%DO%BC0/oDO%BO-%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0>);

- в отношении чая обозначения ГАБА или GABA указывают на состав продукта, в частности, ГАБА называют чай, прошедший ферментацию в анаэробных условиях (без доступа кислорода), вследствие чего в нём образовалось повышенное содержание гамма-аминомасляной кислоты (см., например [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B0\(%D1%87%D0%B0%D0%B9\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B0(%D1%87%D0%B0%D0%B9))). Обращаем внимание, что технология изготовления ГАБА чая была разработана в Японии еще в 1984 году, т.е. задолго до подачи заявки на регистрацию товарного знака «ГАБА» по свидетельству № 313489;

- ООО «МАЙ» осуществляет активную исследовательскую работу по увеличению содержания GABA (транслитерация - ГАБА, перевод - ГАМК) в чае и чайных напитках. В частности, ООО «МАЙ» является правообладателем ряда патентов на изобретения, а именно: патент № 2739950 «Напиток из листьев кипрея с повышенным содержанием ионов калия, магния, аланина, витамина В 6 и гамма-аминомасляной кислоты», патент № 2706553 «Способ производства напитка из кипрея с высоким содержанием гамма-аминомасляной кислоты», патент № 2692619 «Способ производства чая из кипрея», патент № 2689726 «Чай из листьев кипрея»;

- приведенные выше патенты позволяют сделать ряд выводов, а именно: Gaba (Габа) является веществом, содержащимся как в чае (по крайней мере, черном и красном), так и в чайных напитках (например, в Иван-чае);

- Gaba (Габа) изначально содержится в чае и чайных напитках и в рамках приведенных патентов патентообладатели описывают способы увеличения концентрации Gaba (Габа) в составе продукта. Таким образом, гамма-аминомасляная кислота входит в состав чая и чайных напитков (т.е. входит в состав сырья) и регистрация подобного рода обозначений в качестве словесного товарного знака противоречит пункту 2.3.2.3 Правил;

- с учетом того, что все производители чая и чайных напитков должны иметь возможность указывать на упаковке наименование входящих в их состав элементов, правовая охрана данным элементам в качестве самостоятельных товарных знаков не может быть предоставлена. Именно понимая это, ООО «МАЙ» в своей заявке № 2021737199 указало словесный элемент «ГАБА» в качестве неохраняемого;

- GABA встречается и в различных словарях, в частности: GABA сокр. от *acide gamma-aminobutyrique* гамма-аминомасляная кислота («Французско-русском словаре по химии» 1999 год); GABA - *γ-aminobutyric acid* - гаммааминомасляная кислота («Англо-русском словаре технических аббревиатур»); GABA сокр. от *γ-aminobutyric acid* гамма-аминомасляная кислота («Англо-русском словаре биологических терминов»);

- также существует множество научных публикаций, как в России, так и в зарубежных источниках, в которых раскрывается само понятие GABA (транслитерация - ГАБА, перевод - ГАМК), его полезные свойства, а также наличие в составе таких продуктов, как чай и чайные напитки, а именно: статья «Фармакодинамические и фармакокинетические свойства лекарственных средств, производимых ГАМК, разработанных в ВОЛГГМУ; Вестник Волгоградского государственного медицинского университета № 4 от 2008 года; статья «Определение и сравнение содержания гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в

пуэре и других видах китайского чая» с переводом; статья «Влияние чая улун, обогащенного ГАМК, на снижение стресса в группе студентов университета» с переводом; статья «Нейромедиаторы как пищевые добавки: влияние ГАМК на мозг и поведение» с переводом; выписка из статьи «ГАМК, непротеиногенная аминокислота, повсеместно встречающаяся в структуре продуктов питания» с переводом; статья от 1987 года «Производство чая с накопленной гамма-аминомасляной кислотой и связанные с этим особенности» с переводом. Самая ранняя статья датирована 1987 годом, т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 313489;

- кроме того, в сети интернет содержится множество источников, которые не только указывают на Gaba/Габа как на элемент, входящий в состав чая или чайных напитков, но и выделяющие Габа-чай как отдельный вид чая, см., например, https://www.chay.info/press/articles/blog_titestera/gaba-chay.html; <https://teapav.ru/o-chae/gaba-chai/>; <https://zen.yandex.ru/media/id/5f3478c9775i7a7ee68flb0b/gabachai-istoriia-vozniknoveniia-poleznye-svoistva-proizvodstvo-5f47b9a8333b3d70ff391970>; <https://dom-chava.ru/blog/poleznve-stati/gamk-chay-gaba-chav-gaba-chav-raznye-nazvaniya-poleznogo-chaya/>; <https://www.gastronom.ru/text/chto-takoe-gaba-i-kak-ona-vozdeistvuet-na-mozg-1012952>;

- совокупность представленных доказательств (научные статьи и публикации, словарные источники, патентная документация и статьи из интернета) позволяют доподлинно установить, что Gaba (транслитерация - Габа, перевод - ГАМК) является веществом, которое входит в состав чая и чайных напитков, что свидетельствует о недопустимости регистрации данного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного ООО «МАЙ» просит признать предоставление правовой охраны словесному товарному знаку «ГаБа» по свидетельству № 313489 недействительным в отношении части указанных в свидетельстве товаров 30 класса МКТУ, а именно: напитки на основе чая; настои нелекарственные; чай; чай со льдом.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Выписка из БД Роспатента в отношении товарного знака № 313489 на 5 л.;
2. Копия страницы с сайта Wikipedia.org касательно гамма-аминомасляной кислоты на 5 л.;
3. Копия страницы с сайта Wikipedia.org касательно Габа (чай) на 3 л.;
4. Выписка из базы данных Роспатента в отношении патента № 2739950 на 12 л.
5. Выписка из базы данных Роспатента в отношении патента № 2706553 на 10 л.;
6. Выписка из базы данных Роспатента в отношении патента № 2692619 на 6 л.;
7. Выписка из базы данных Роспатента в отношении патента № 2689726 на 6 л.;
8. Выписка в отношении патента № CN 103005020 А с переводом на 12 л.;
9. Выписка в отношении патента № CN 101690528 А с переводом на 8 л.;
10. Выписка в отношении патента № CN 1545894 А с переводом на 14 л.;
11. Выписка из словаря «Французско-русский словарь по химии» 1999 год на 3 л.;
12. Выписка из словаря «Англо-русский словарь технических аббревиатур» на 3 л.;
13. Выписка из словаря «Англо-русский словарь биологических терминов» на 3 л.;
14. Статья «Фармакодинамические и фармакокинетические свойства лекарственных средств, производимых ГАМК, разработанных в ВОЛГГМУ на 4 л.;
15. Вестник Волгоградского государственного медицинского университета № 4 от 2008 года на 6 л.;
16. Статья «Определение и сравнение содержания гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) в пуэре и других видах китайского чая» с переводом на 2 л.;
17. Статья «Влияние чая улун, обогащенного ГАМК, на снижение стресса в группе студентов университета» с переводом на 22 л.;
18. Статья «Нейромедиаторы как пищевые добавки: влияние ГАМК на мозг и поведение» с переводом на 12 л.;
19. Выписка из статьи «ГАМК, непротеиногенная аминокислота, повсеместно встречающаяся в структуре продуктов питания» с переводом на 12 л.;

20. Статья от 1987 года «Производство чая с накопленной гамма-аминомасляной кислотой и связанные с этим особенности» с переводом 14 л.;

21. Копии дипломов, подтверждающие квалификацию переводчиков на 13 л.;

22. Статья «ГАБА чай - Интернет-магазин Унция» на 5 л.;

23. Статья «ГАБА чай: правда и ложь» на 20 л.;

24. Статья «ГАБА-ЧАЙ / История возникновения, полезные свойства, производство» на 20 л.;

25. Статья «ГАМК-чай, ГАБА-чай, ГАВА-чай, разные названия полезного чая!» на 8 л.;

26. Статья «Пить или не пить: габа чай и как он воздействует на мозг» на 3 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, в котором выразил свое несогласие с доводами возражения, так как между оспариваемым товарным знаком «ГаБа» и обозначением «ГАБА» лица, подавшего возражение, отсутствует сходство до степени смешения, так как они, имея определённое фонетическое сходство, обладают разным смысловым значением. Товарный знак «ГаБа» происходит от наименования Банка - «ГазБанк» и является своего рода сокращением и никоим образом не относится к «ГАВА» (транслитерация - ГАБА, перевод - ГАМК), т.е. к чаю, прошедшему ферментацию в анаэробных условиях, вследствие чего в нем образовалось повышенное содержание гамма-аминомасляной кислоты. Следовательно, оспариваемый знак не воспринимается как характеристика товаров.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №313489.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (28.07.2005) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 года (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К таким обозначениям относятся общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 - 4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесный товарный знак «ГаБа», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении части товаров 30 класса МКТУ - напитки на основе чая; настои нелекарственные; чай; чай со льдом.

Заинтересованность лица, подавшего возражение (ООО «МАЙ»), в оспаривании товарного знака по свидетельству №313489 в отношении указанных товаров обоснована тем, что ООО «МАЙ» является известным производителем чая. Кроме того, указанным лицом была подана заявка № 2021737199 на регистрацию комбинированного товарного знака, в состав которого входит словесный элемент «Габа».

Анализ оспариваемого товарного знака на его соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Согласно материалам возражения обозначение «Габа» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита обозначения «Gaba», которое в переводе с английского языка на русский означает gamma aminobutyric acid - гамма-аминомасляная кислота – сокращенно ГАМК (см., например, <https://translate.academic.ru/gaba/en/ru/>). Гамма-аминомасляная кислота (GABA) представляет собой непротеиногенную аминокислоту, широко присутствующую в микроорганизмах, растениях и позвоночных. Кроме того, она также была

обнаружена в различных продуктах питания, таких как зеленый чай, соевые бобы, пророщенный коричневый рис, кимчи, соленья капусты, йогурт и т. д.

Кроме того, как следует из словарно-справочных источников, приведенных в возражении, GABA сокр. от *acide gamma-aminobutyrique* гамма-аминомасляная кислота («Французско-русский словарь по химии», 1999 год); GABA - *γ-aminobutyric acid* - гаммааминомасляная кислота («Англо-русский словарь технических аббревиатур»); GABA сокр. от *γ-aminobutyric acid* гамма-аминомасляная кислота («Англо-русский словарь биологических терминов»). Таким образом, представленные материалы подтверждают, что обозначение ГАБА/ГаБа, являясь транслитерацией GABA, при указании обозначений ГАБА/GABA на этикетках или упаковках товара может указывать на состав ряда продуктов, в частности, чая и чайных напитков, т.е. характеризовать эти товары.

Также следует отметить, что по информации, содержащейся в свободном доступе на различных сайтах сети интернет (см., например, <https://ru.wikipedia.org/>; <https://teaworkshop.ru/blog/gaba-chaj>; <https://tea-expert.su/klassifikaciya-i-vidy/88-chay-gaba.html>; <https://teapav.ru/o-chae/gaba-chai/> и др.), ГАБА/GABA называют не только органическое соединение (гамма-аминомасляная кислота), которое содержится в составе некоторых продуктов, в том числе чая и чайных напитков, но и отдельную разновидность чая.

Габа — чай, прошедший ферментацию в анаэробных условиях (без доступа кислорода), вследствие чего в нём образовалось повышенное содержание гамма-аминомасляной кислоты.

Технология изготовления такого чая была разработана в Японии. В 1984 году профессор Цусида совместно с коллегами из Национального научно-исследовательского института чая (в настоящее время Национальный институт овощей, фруктов и чая) начал эксперименты, направленные на разработку чаёв с повышенным содержанием ГАМК. К 1987 году им удалось разработать новую технологию, при которой в чайном листе почти вся глутаминовая кислота была преобразована в ГАМК, не меняя при этом содержания катехина и кофеина. Было установлено, что большое количество ГАМК накапливается в зелёном чае через 6–

10 часов после его ферментации в атмосфере, в которой кислород замещён азотом. В дальнейшем были проведены исследования образования ГАМК при бескислородной (азотной) ферментации не только зелёного чая, но и чёрного (красного) и улуна, было установлено, что ГАМК накапливается во всех видах чая. Японские учёные проявили большой интерес и внимание к полезным свойствам ГАБА чая, и в конце 80-х эти чаи начинают активно распространяться в виде коммерческого продукта, рекомендованного для людей с повышенным артериальным давлением. Считалось, что чай стимулирует кровоток в мозге, повышает активность мозга и регулирует обмен веществ. В 90-е годы технология производства чая Габа была перенесена на Тайвань, где она значительно улучшилась, а также улучшились вкусовые и ароматические свойства производимого чая Габа. В 2000-х годах производство чая Габа началось в континентальном Китае, а также в Таиланде и во Вьетнаме. В России технология бескислородной ферментации была адаптирована для производства травяных чаев из кипрея. В начале 2020-х годов появились уникальные напитки на базе Иван-чая, созданные в результате творческого развития технологии, основы которой зародились в Японии. При этом следует отметить, что произошло это не без участия ООО «МАЙ», которое является правообладателем ряда патентов на изобретения, среди которых патент № 2739950 «Напиток из листьев кипрея с повышенным содержанием ионов калия, магния, аланина, витамина В 6 и гамма-аминомасляной кислоты», патент № 2706553 «Способ производства напитка из кипрея с высоким содержанием гамма-аминомасляной кислоты», патент № 2692619 «Способ производства чая из кипрея», патент № 2689726 «Чай из листьев кипрея».

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [2-26], среди которых научные статьи и публикации, словарные источники, патентная документация и статьи из интернета, позволяют установить, что Gaba (транслитерация - Габа, перевод - ГАМК) является веществом, которое входит в состав чая и чайных напитков, что свидетельствует об описательном характере оспариваемого товарного знака в отношении указанных товаров.

На основании изложенного следует признать, что оспариваемый товарный знак в отношении части товаров 30 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил, поскольку является указанием на вид и свойства таких товаров как «напитки на основе чая; настои нелекарственные; чай; чай со льдом». При этом коллегия считает необходимым отметить, что «настои нелекарственные» представляют собой родовое (общее) понятие по отношению к чаю и чайным напиткам, в связи с чем вывод о несоответствии товарного знака вышеуказанным требованиям законодательства является правомерным и для товара 30 класса МКТУ «настои нелекарственные».

Что касается довода возражения о том, что смысловое значение оспариваемого товарного знака не имеет ничего общего с чаем Габа/Gaba, поскольку знак образован как сокращение от наименования правообладателя «Газбанк» - ГаБа, то данное обстоятельство никоим образом не опровергает вывод о неохраноспособности оспариваемого знака для части товаров 30 класса МКТУ, так как выполнение обозначения в виде чередующихся заглавных и строчных букв не создает иного восприятия этого обозначения, отличного от Габа или ГАБА ввиду их фонетического тождества.

Таким образом, доводы возражения следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.04.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №313489 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ – напитки на основе чая; настои нелекарственные; чай; чай со льдом.