

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №505814, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.11.2018, поданное Открытым акционерным обществом «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир», г. Озера (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012726605 с приоритетом от 02.08.2012 зарегистрирован 07.02.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №505814 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Открытого Акционерного общества «АККОНД», г. Чебоксары (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Мадагаскар/Madagascar», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.11.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №505814 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «Мадагаскар/Madagascar», с одной стороны, является географическим названием, а с другой стороны, является названием крупнейшего в мире государства;
- ОАО «АККОНД» не имеет отношения ни к этому географическому названию, ни к этой стране;
- в Мадагаскаре имеется собственное производство кондитерских изделий, и у российского потребителя может возникнуть ассоциативная связь относительно производителя и места производства товаров 30 класса МКТУ с этой страной;
- поставка на мировой рынок какао-бобов является одной из основных статей экспорта Мадагаскара;
- добросовестные производители шоколада указывают на этикетке место происхождения сырья – какао-бобов, поскольку от вида какао-бобов и места где они произрастали, зависит качество и вкус шоколада;
- многие производители шоколада наносят на этикетки географическое происхождение используемого сырья, поскольку указание на упаковке страны происхождения сырья является основным элементом, характеризующим товар «шоколад», в том числе указывающим на его качество и определяющим основные органолептические свойства;
- лицо, подавшее возражение, начало производить серию шоколада «single origin» с указанием страны происхождения сырья согласно мировым традициям с 2012 года. Линейка шоколада постоянно расширяется. В каталоге продукции за 2015 год присутствуют Перу, Доминикана, Ява, Мадагаскар. Шоколад этой серии неоднократно отмечался золотыми наградами международных выставок и стал первым российским продуктом, чье качество было официально подтверждено Европейским БИО-сертификатом;
- использование наименования стран на упаковках подтверждено патентом на промобразец №87178 с приоритетом от 18.09.2012;
- предоставление охраны товарному знаку по свидетельству №505814 лишает многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного товарного

знака, возможности свободно использовать обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, при маркировке соответствующей продукции.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №505814 недействительным в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Статьи из Интернета об острове Мадагаскар;
2. Статьи из Интернета о шоколаде и какао-бобах;
3. Распечатки изображений кондитерской продукции, а именно шоколада, произведенного различными производителями;
4. Копии писем от различных компаний-поставщиков;
5. Распечатка патента на промышленный образец «Коробка для шоколада» №87178;
6. Копия договора поставки полиграфической продукции;
7. Распечатка из каталога продукции ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем выявлено, что патент на промышленный образец №87178 прекратил свое действие из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе. Дата прекращения действия патента: 19.09.2017;

- правообладатель товарного знака по свидетельству N505814 не согласен с тем, что название страны на упаковке его кондитерского изделия, являющееся его товарным знаком, может восприниматься потребителем, как указание на место производства кондитерского изделия, поскольку сведения о поставках кондитерской продукции из Мадагаскара отсутствуют;

- средний потребитель кондитерской продукции в России, воспринимает такие обозначения (например, в виде названия южной тропической страны) на упаковках

или этикетках, как фантазийные, по отношению к изделию, размещенному в упаковке;

- в составе конфет, производимых правообладателем, в достаточном количестве содержится стружка кокоса, какао-порошок и какао тертое, то есть продукты тропического происхождения. В связи с этим конфеты получили название Мадагаскар. Причем, вкус кокоса хорошо знаком среднему потребителю кондитерской продукции и известен именно как продукт тропического происхождения. В связи с этим конфеты получили название Мадагаскар;

- словесный элемент «Мадагаскар» содержит и другие товарные знаки;

- кондитерские изделия – это продукт массового спроса, средний потребитель кондитерской продукции мало посвящен в такие тонкости ее производства, как выбор сорта какао-бобов для получения какао или какао-масла, которое затем используется для получения шоколада. Кроме того, в перечне товаров оспариваемого товарного знака содержатся не только шоколадные изделия;

- не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения изготовителя товара;

- в отношении словесных элементов «Мадагаскар/Madagascar» обозначение носит фантазийный характер, а не описательный, относящийся к месту производства товаров. На этикетках конфет, кроме рассматриваемых слов, размещено название производителя ОАО «АККОНД», достаточно известного на территории России предприятия;

- конфеты, маркируемые оспариваемым обозначением, приобрели популярность среди потребителей кондитерской продукции;

- действительно, некоторые производители кондитерской продукции проставляют на упаковках, этикетках кондитерских изделий информацию о процентном содержании какао, полученного из какао-бобов какого-либо известного сорта. Как правило, эта информация расположена на упаковке, на которой центральное место занимает название кондитерского изделия, но не вместо него.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №505814 в полном объеме.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (02.08.2012) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (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 терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №505814 является словесным «Мадагаскар/Madagascar», выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что данное лицо выпускает шоколад «singl origin» с указанием страны происхождения сырья, в том числе шоколад «Madagascar», что позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ОАО «Кондитерский комбинат «Озерский сувенир» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №505814 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Обращение к сведениям сети Интернет, получаемым в результате поиска словесного обозначения «Мадагаскар/Madagascar», позволяет коллегии установить, что «Республика Мадагаскар (малаг. Repoblikan'i Madagasikara [republi'kjan madagas'kiarə], фр. République de Madagascar) — островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки. Площадь — 587 тыс. км², население — 24,2 млн чел. Столица — Антананариву. Является крупнейшим в мире государством, занимающим один остров».

Кроме того, Мадагаскар — остров, куда ежегодно устремляются почти 400000 туристов. Существенную их часть составляют путешественники, для которых важно отклониться от протоптанных маршрутов, чтобы привезти из отпуска действительно незабываемые впечатления.

В последние годы Мадагаскар, который часто называют «Ванильным островом», стал очень популярным среди туристов. Это не удивительно, учитывая, что на этом острове уникальная природа и не менее уникальный животный мир, дружелюбные жители и очень интересная история. Мадагаскар — это отличное место как для пляжного, так и для активного отдыха.

На Мадагаскаре очень любят поесть. Жители этой страны едят много, порции большие и все очень щедро. Типичный обед, например, обязательно состоит из большой порции мяса, овощей со специями и соусом. В горячие блюда практически всегда добавляют перец, и поэтому они достаточно острые. Многие мадагаскарские десерты приправлены ванилью (это понятно, так как остров Мадагаскар называют «Ванильным островом»).

Таким образом, семантика оспариваемого обозначения в отношении товаров 30 класса МКТУ, носит фантазийный характер, поскольку ассоциируется, прежде всего, с хорошим отдыхом.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, не представлено информации о том, что словесное обозначение «Мадагаскар/Madagascar» является видовым наименованием товара. Также, его значение отсутствует в терминологических

словарях, связанных с областью производства товара «шоколад», следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документов о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется исключительно с производством какаобобов.

Также, коллегия отмечает, что не любое географическое название может быть воспринято потребителем как указание на место нахождение изготовителя товара. При этом согласно Рекомендациям по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утвержденных приказом Роспатента от 23 марта 2001 г. № 39 в редакции от 6 июля 2001г.) в отношении отдельных групп товаров ряд географических наименований будет восприниматься как фантазийное название, которое может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Маркированные заявлением обозначением товары, относящиеся к кондитерским изделиям, средним российским потребителем вряд ли будут восприниматься как произведенные на острове Мадагаскар.

Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров заявленное обозначение носит фантазийный характер.

Представленные статьи из Интернета об острове Мадагаскар [1], статьи из Интернета о шоколаде и какао-бобах [2], распечатки изображений кондитерской продукции, а именно шоколада, произведенного различными производителями [3], письма от различных компаний-поставщиков [4], не являются надлежащими справочными источниками информации.

Кроме того, представленные распечатки из сети Интернет датированы 2018 годом, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «Мадагаскар/Madagascar» вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров 30 класса МКТУ определенного вида или места их происхождения.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркированные указанным обозначением, производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, из вышеуказанных документов не усматривается.

Представленные документы [1-7] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке), при этом, данные документы относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемой регистрации.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что обозначение «Мадагаскар/Madagascar» оспариваемого товарного знака используется различными производителями в качестве описательной характеристики товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №505814 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №505814 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, обозначение «Мадагаскар/Madagascar» в отношении товаров 30 класса МКТУ носит фантазийный характер.

Вышеизложенное не позволяет отнести оспариваемое обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Кроме того, следует отметить, что возражение не содержит доводов в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

От лица, подавшего возражение, 14.02.2019 поступило особое мнение, доводы которого повторяют доводы, изложенные в возражении, проанализированные выше, в связи с чем, они не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.11.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №505814.