

**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 25.12.2019 возражение компании Plegal Mezcal, S.A., Гватемала (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017736417 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017736417 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 13.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «мескаль; ликер на основе мескаля».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «**ILEGAL MEZCAL**», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.02.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что словесный элемент «**MEZCAL**», в переводе с испанского языка означающий «мескаль», характеризует товары, так как указывает на их вид (мескаль) и свойства (способ приготовления), и способно ввести в заблуждение потребителя относительно их

места происхождения и свойств, так как для его использования необходимо разрешение компетентного органа Мексики, страны происхождения этого мексиканского алкогольного напитка, а словесный элемент «**ILEGAL**», в свою очередь, противоречит общественным интересам, так как в переводе с испанского языка означает «незаконный, нелегальный, подпольный», ввиду чего заявленное обозначение может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к таким товарам.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.12.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.02.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что на стадии экспертизы заявленного обозначения заявителем были представлены необходимые разрешительные документы от Мексиканского Совета по регулированию качества Мескаля для использования словесного элемента «**MEZCAL**», а именно письма, подтверждающие то, что заявитель внесен в реестр под № 0754 в качестве клиента Совета, как часть производственной линии Агава-Мескаль в цепи выпуска продукта на рынок в качестве продавца, и что ему был присвоен знак соответствия Официальному стандарту Мексики № NOM-0423X (далее – документы [1]).

При этом в возражении также отмечено, что словесный элемент «**ILEGAL**» («незаконный, нелегальный, подпольный») будет восприниматься российскими потребителями исключительно в качестве фантазийного, так как он носит по отношению к соответствующим товарам шуточно-ироничный характер, поскольку может ассоциироваться с голливудскими фильмами о «сухом законе» в США в 1920 – 1933 гг. или с понятием «homemade» («домашнего приготовления»), а испанский язык не является известным на территории России.

Отмечены заявителем в возражении примеры регистрации заявленного обозначения в других странах мира и примеры регистрации иных товарных знаков в Российской Федерации.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров.

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

С учетом даты подачи заявки (05.09.2017) 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 1 и 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В этой связи следует отметить, что указанный выше перечень обозначений, признаваемых противоречащими общественным интересам, согласно данной норме права, приведен в ней лишь для примера, как некоторые частные случаи из множества других напрямую неназванных в этой норме (см. вводное словосочетание «..., в частности, ...»), то есть не является исчерпывающим.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминируют выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы «**ILEGAL MEZCAL**», так как они акцентируют на себе

внимание, занимая центральное положение, и запоминаются легче, чем изобразительные элементы.

Одно из доминирующих в заявленном обозначении слов, «**MEZCAL**», в переводе с испанского языка означает «мескаль», то есть данное слово является видовым названием соответствующего традиционного мексиканского алкогольного напитка и, следовательно, характеризует приведенные в заявке товары 33 класса МКТУ «мескаль; ликер на основе мескаля», указывая на вид товара «мескаль» и состав товара «ликер на основе мескаля», что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, данный словесный элемент в заявленном обозначении является неохраноспособным, то есть не соответствующим требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, представленные заявителем документы [1], содержащие сведения о предоставленном ему компетентным органом Мексики, страны происхождения этого мексиканского алкогольного напитка, разрешении использовать наименование «**MEZCAL**», действительно позволяют признать неправомерным и снять для заявленного обозначения упомянутое в заключении по результатам его экспертизы правовое основание для отказа в регистрации товарного знака, связанное с наличием способности у обозначения ввести в заблуждение потребителя относительно места происхождения и свойств соответствующих товаров, то есть предусмотренное подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Однако доводы возражения о восприятии российскими потребителями другого доминирующего в заявленном обозначении слова «**LEGAL**» в качестве фантазийного обозначения, имеющего шуточно-ироничный характер, являются исключительно декларативными и бездоказательными. Так, в частности, заявителем не были представлены какие-либо документы, например, результаты социологического опроса потребителей и/или сведения из словарно-справочных источников, из публикаций в средствах массовой информации либо из художественной литературы и т.п., которые свидетельствовали бы о том или ином

определенном переносном его значении и соответствующих порождаемых им совершенно иных ассоциативно-смысловых образах.

Напротив, слово «**LEGAL**», являющееся лексической единицей испанского языка и имеющее строго определенное смысловое значение, означающее в переводе на русский язык «незаконный, нелегальный, подпольный», скорее всего, будет восприниматься только лишь как прямое указание на противозаконность деятельности и соответствующих товаров, то есть может быть неоднозначно воспринято обществом и способно вызвать негативные ассоциации применительно к этим товарам, как противопоставление охраняемому государством правопорядку, что и обуславливает вывод о противоречии заявленного обозначения общественным интересам.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что испанский язык не является известным российским потребителям, то следует отметить, что данный язык относится к достаточно широко распространенным в мире иностранным языкам, с обязательным учетом которых проводится экспертиза обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков в Российской Федерации.

Относительно приведенных в возражении примеров регистрации товарных знаков в других странах мира и в России необходимо отметить то, что предоставление правовой охраны товарному знаку в других странах мира не является основанием для его обязательной регистрации в Российской Федерации, и административный прецедент по регистрации иных товарных знаков не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2019.**