

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 08.12.2022, поданное ИП Поваровым Н.В., Краснодарский край, г.Сочи (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022703927, при этом установлено следующее.

СоЧИЧАИ

Словесное обозначение « » по заявке №2022703927, поданной 26.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022703927. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение представляет собой слитное написание словесных элементов «СОЧИ» и «ЧАЙ» (Сочи - город в России, в Краснодарском крае, центр городского округа «город курорт Сочи». Население 389,9 тыс. человек (2015). Расположен на побережье Черного моря, вытянут почти на 150 км от р.Шепси до р.Псоу, см. <https://bigenc.ru/geography/text/4245489>; чай - высушенные и особо обработанные листья этого растения, служащие для приготовления напитка, см. <https://kartaslov.ru/значение-слова/чай>) в связи с чем не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладает различительной способностью в отношении части товаров 30 класса МКТУ (а именно: «чай»), указывает на место производства и вид заявленных товаров.

В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ (за исключением: «чай»), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров.

В Роспатент 08.12.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении отсутствует слово «чай», в связи с чем оно не может воспроизводить название товара;

- словесное обозначение «СоЧиЧаИ» состоит из трёх частей: «Со» – часть слова, указывающая на смысловое объединение его частей, «Чи» – китайская мера длины, величина которой в разное время колебалась от 22 см до 1 фута (1/3 метра), «Чай» – ароматный напиток, настоянный на листьях чая. Настой на каких-либо листьях, травах и т.п., заменяющий такой напиток, «Чаи» – множественное. Разные сорта чая;

- заявленное обозначение образует оригинальную комбинацию слов, в силу чего обладает различительной способностью;

- слово «чаи», являющееся множественным числом от слова «чай», не обязательно указывает на «чай», под этим словом необходимо понимать различные виды напитка, как содержащие листья чая, так и не содержащие его: травяные чаи, чёрный чай, зелёный чай, масала, фруктовый чай, лекарственные чаи и прочее;

- исходя из этого слово «чай» не определяет вид товара, за исключением того, что это напиток, а значит пункты 1 и 3 статьи 1483 Кодекса в данном случае неприменимы;

- особенности выполнения обозначения «СоЧиЧаИ» предполагают различные прочтения словесного элемента и его смысловое восприятие;

- наличие название города «Сочи» не может вводить потребителей в заблуждение относительно товара, так как указание на какой-либо конкретный товар или их определённую группу отсутствует в обозначении;

- следует учесть, что товары по всем позициям заявленного перечня товаров и услуг используются, как составляющая для таких настоев, так и самостоятельно для приготовления таких настоев, а значит, заявленное обозначение не может ввести потребителя в заблуждение, относительно данных товаров;

- словесный элемент «Сочи» не вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку местонахождения заявителя является город Сочи;

- кроме того, в связи с характерным исполнением заявленного словесного обозначения, часть «СоЧи» воспринимается как часть словесного элемента, а не отдельное слово, и, соответственно, самостоятельной семантики не имеет и о нём нельзя говорить как об элементе указывающем на место производства или сбыта товаров.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022703927 в отношении заявленного перечня товаров.

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

С учетом даты (26.01.2022) подачи заявки №2022703927 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 за № 38572, 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 неохраняемые 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.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

СоЧиЧаИ

« », выполненное чередующимися заглавными и строчными буквами русского алфавита в красном цвете. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что, несмотря на присутствие в нем заглавных букв, соединения их путем слитного написания, оно состоит из двух хорошо знакомых потребителю лексических единиц русского языка «Сочи» и «чай».

Следует отметить, что оригинальное выполнение заявленного обозначения не приводит к новому его восприятию, отличному от восприятия узнаваемых средним российским потребителем указанных выше словесных элементов, в силу чего оно не может восприниматься как фантазийное или вымышленное слово.

Согласно общедоступным словарно-справочным изданиям (<https://ru.wikipedia.org/>) словесный элемент «Сочи» - город на юге России, расположен

на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы. Административный центр муниципального образования город-курорт Сочи.

Согласно сведениям из этих словарных источников словесный элемент «Сочи» является крупным курортным городом России, важным транспортным узлом, а также крупным экономическим и культурным центром черноморского побережья России. В 2012 году журнал Forbes признал Сочи лучшим городом для ведения бизнеса в стране. В 2007 году Сочи избран столицей XXII зимних Олимпийских игр. 15 сентября 2009 года Сочи вступил во Всемирный союз олимпийских городов. В период подготовки к Олимпиаде на развитие города и его инфраструктуры потратили 324,9 млрд рублей, из которых частные инвестиции составили 221 млрд. В 2018 году город принял матчи Чемпионата мира по футболу.

Таким образом, в силу своего семантического значения слово «Сочи», входящее в состав заявленного обозначения, воспринимается в сознании российского потребителя как указание на место производства заявленных товаров 30 классов МКТУ, следовательно, является описательным элементом обозначения и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «чай», является множественным числом слова «чай». В свою очередь, словесный элемент «чай» - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом. В названиях таких напитков к слову «чай», как правило, добавляется пояснение, характеризующее используемое сырьё («травяной чай», «ягодный чай», «фруктовый чай» и так далее) (<https://ru.wikipedia.org/>).

Вышеуказанное смысловое значение словесного элемента «чай», содержащегося в составе заявленного обозначения, позволяет коллегии прийти к выводу о том, что заявленное обозначение для товаров 30 класса МКТУ «заменители чая, цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чаи травяные; чай» не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид заявленных

товаров.

В отношении иных заявленных товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы кофейные; бадьян; гвоздика [пряность]; заменители какао; заменители кофе; заменители кофе растительные; имбирь молотый; какао; корица [пряность]; кофе; крупы пищевые; мята для кондитерских изделий; перец; перец стручковый [специи]; приправы; продукты зерновые; прополис; пряности; релиш [приправа]; рис; семена конопли обработанные [приправы]; семена кунжута [приправы]; семена тыквы обработанные [приправы]; смеси для пикантных блинов; смеси панировочные; соус клюквенный [приправа]; соус томатный; соусы [приправы]; специи; хлеб; цикорий [заменитель кофе]», которые не относятся к чаю и его заменителям, заявленное обозначение, включающее словесный элемент «чай», будет являться ложным или способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товаров, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также указывает, что исходя из семантических значений обеих входящих в состав заявленного обозначения слов, потребитель может воспринимать заявленное обозначение «СоЧиЧаИ» в значении «чай из Сочи» или «чай, выращенные в городе Сочи». В этой связи необходимо отметить, что в экологически чистых зонах в окрестностях города-курорта Сочи имеются чайные плантации, где выращивают чай. Кроме того, необходимо отметить весьма высокую степень насыщенности сети Интернет информацией о чае, произведенном в районах города Сочи, в частности, в местности Мацеста, где производится продукция «Мацеста чай» (см. Интернет-порталы «Яндекс» и «Google»), что обуславливает вывод о широкой известности товаров для потребителей в Российской Федерации.

Исходя из изложенных выше фактических обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СоЧиЧаИ», как было указано выше, не соответствует требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Сведений о том, что заявленное обозначение в силу его интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки №2022703927 и ассоциируется с

ним, не представлено. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для удовлетворения возражения от 08.12.2022.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2022.