

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  **возражения**  **заявления**

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 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 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (правила – Правила ППС), рассмотрела поступившее 07.09.2022 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БЕСТ КАП», Монголия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020768322, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2020768322 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.12.2020 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30, 35 классов Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.06.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ. Ознакомившись с упомянутым решением Роспатента, заявитель оплатил государственную пошлину за регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Однако, впоследствии, в корреспонденции от 22.06.2022 экспертиза сообщила заявителю о наличии выявленной технической ошибки в

решении Роспатента от 16.06.2022, а именно в нем отсутствовало указание на неохраняемые элементы, к которым относятся все буквы, цифры и слова, кроме слова «BESTCUP». С учетом изложенного товарный знак по заявке №2020768322 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.06.2022 по свидетельству №877464 с дискламацией вышеуказанных элементов.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с выводами экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «МОНГОЛЧАЙ», обосновывая свою позицию фантазийным характером этого элемента, который не является лексической единицей какого-либо языка.

По мнению заявителя, слово «МОНГОЛЧАЙ» неправомерно разбито экспертизой на два словесных элемента «монгол» и чай». Поскольку заявитель происходит из Монголии, где в письменности используется кириллический алфавит, слово «МОНГОЛЧАЙ» можно разбить на форманты, которые имеют смысловое значение в монгольском языке, например, «мон» - понедельник, «гол» - река, «голчай» - главный, «он» - год, «олча» - находка, добыча, «онго» - девственник. В этой связи при разделении слова «МОНГОЛЧАЙ» на какие-то части и форманты, вывод о семантическом значении входящих в единое неделимое слово частей будет весьма неоднозначным, с вариативностью возможного толкования, как в русском, так и в монгольском языках.

В возражении отмечается, что слово «МОНГОЛЧАЙ» не является описательным, отсутствует в словарно-справочной литературе, в нормативной документации, вследствие чего нет оснований для необходимости его использования при сопровождении товаров 30 класса МКТУ различными производителями.

В обозначении «МОНГОЛЧАЙ» все буквы выполнены заглавными, между ними отсутствуют пробелы, в связи с чем, отсутствуют основания для деления его на лексические единицы и форманты.

Позиция об ошибочности деления единого словесного элемента на составные части - форманты при проведении экспертизы заявленного обозначения

поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (далее - СИП) (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.), а так же и практикой Палаты по патентным спорам, например делопроизводство №2022В00278.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020768322 в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг 30, 33 классов МКТУ с указанием словесного элемента «МОНГОЛЧАЙ» в качестве охраняемого.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены сведения о делопроизводстве по заявке №2020768322, а также распечатки из онлайн словаря.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (01.12.2020) поступления заявки №2020768322 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 символами и терминами;

3) 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;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

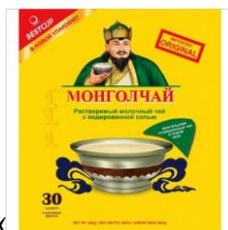
При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

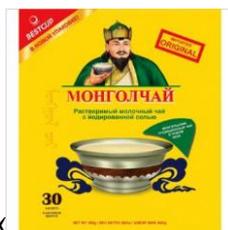
Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.



Обозначение «  » по заявке №2020768322 с приоритетом от 01.12.2020 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, выполнено в виде этикетки, которая включает слово «МОНГОЛЧАЙ», выполненное в стандартном шрифтовом исполнении буквами кириллического алфавита, расположенное под прямой линией, над ней расположено изображение мужчины в национальном монгольском костюме с пиалой в руке, под словом «МОНГОЛЧАЙ» изображена национальная монгольская пиала. Кроме того, в состав заявленного обозначения также входят словесные элементы «РАСТВОРИМЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЧАЙ С ЙОДИРОВАННОЙ СОЛЬЮ», «В НОВОЙ УПАКОВКЕ», «IMPORTED ORIGINAL», «МОНГОЛЬСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ЧАЙ В НОВОМ ВЕКЕ», выполненные в стандартной шрифтовой манере буквами кириллического алфавита, а также словесный элемент «BESTCUP», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита.

Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака для индивидуализации товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ:

30 класс МКТУ - *напитки чайные; настои нелекарственные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом;*

35 класс МКТУ - *абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата*

сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; прогнозирование

экономическое; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги РРС; услуги административные по переезду предприятий; услуги в

*области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч [офисные функции]; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; экспертиза деловая.*

Согласно доводам возражения заявителем оспаривается исключение из правовой охраны товарного знака словесного элемента «МОНГОЛЧАЙ».

Анализ спорного словесного элемента показал, что слово «МОНГОЛЧАЙ» является сложносоставным, включает в свой состав две лексические единицы русского языка «монгол» и «чай», где «монгол» - представитель народа Монголии (см. Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/37105/монголы>), а «чай» - вечнозелёное дерево или кустарник семейства чайных, листья которого используются для приготовления питья (см. Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/63615/чай>).

По отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ, представляющим собой различные виды чая, а также услугам 35 класса МКТУ, связанным с реализацией товаров и их продвижением, словесный элемент «МОНГОЛЧАЙ» в составе заявленного обозначения, представляющего собой этикетку, воспринимается в качестве указания на вид товара (чай), место его происхождения (Монголия) и назначения услуг (реализация монгольского чая и его продвижение).

Коллегия приняла к сведению довод возражения о том, что в слове «МОНГОЛЧАЙ» возможно выделить разнообразные форманты, которые соотносятся с лексическими единицами монгольского языка с иным смысловым

значением, нежели вышеупомянутые русские слова «монгол» и «чай», что, по мнению заявителя, приводит к фантазийному характеру спорного обозначения. Однако, приведенный довод заявителя носит декларативный характер и не подкреплён соответствующими исследованиями в области мнения потребителей по этому вопросу.

Между тем, наличие в составе заявленного обозначения таких словесных элементов как «МОНГОЛЬСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ЧАЙ», «РАСТВОРИМЫЙ МОЛОЧНЫЙ ЧАЙ», а также изобразительных элементов в виде сидящего мужчины в национальном монгольском костюме и традиционной монгольской чашки с чаем, приводит к однозначному восприятию спорного элемента «МОНГОЛЧАЙ» в качестве описательного обозначения с семантикой «монгольский чай» или «чай из Монголии».

Следует констатировать, что документов, свидетельствующих о приобретении словесным элементом «МОНГОЛЧАЙ» различительной способности в качестве средства индивидуализации товаров и услуг заявителя, в материалах возражения не содержится.

В этой связи словесный элемент «МОНГОЛЧАЙ» признается неохраняемым на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 30 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования маркетинговые; маркетинг; маркетинг целевой; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через*

*спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; распространение образцов; телемаркетинг; управление коммерческие лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]». В отношении иных услуг 35 класса МКТУ, не связанных с продажей и продвижением товаров, словесный элемент «МОНГОЛЧАЙ» не воспринимается в качестве характеристики услуг, вследствие чего не подлежит дискламации.*

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2022, изменить решение Роспатента от 16.06.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020768322.**