

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 18.05.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019732806 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019732806 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 08.07.2019 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 16, 30, 31, 32 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «**МАЦЕСТА**», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.11.2019 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг с включением в него словесного элемента «**МАЦЕСТА**» как неохраняемого элемента, так как он характеризует эти товары и услуги, указывая на место их происхождения и на место нахождения изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку Мацеста – географическое

наименование определенной местности на Черноморском побережье Кавказа, бальнеологического курорта в Краснодарском крае на территории города Сочи), то есть не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.05.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.11.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что задолго до даты подачи заявки словесный элемент «**МАЦЕСТА**» в отношении санаторно-курортных услуг получил среди их потребителей известность именно в качестве средства индивидуализации соответствующих услуг заявителя, в силу чего данное географическое наименование воспринимается для них уже не в качестве такого описательного обозначения, но как обозначение, ассоциирующееся исключительно с заявителем – его бальнеологическим курортом, то есть способное выполнять функцию товарного знака (знака обслуживания).

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением в объем его правовой охраны словесного элемента «**МАЦЕСТА**» в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь медицинская; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги домов отдыха; услуги саун; услуги терапевтические; физиотерапия, услуги физиотерапевтические с использованием лечебных природных минеральных вод; услуги медицинские с использованием природных минеральных вод».

В подтверждение указанного выше заявителем были представлены вместе с возражением и корреспонденцией, поступившей 28.10.2020, а также на заседании коллегии, в частности, копии следующих документов:

1) Географический энциклопедический словарь под ред. А.Ф. Трешникова. – М.: «Советская энциклопедия», 1986. – с. 276, 399;

2) социологический отчет Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук по результатам опроса потребителей;

3) книга, посвященная 110-летию Сочи-Мацестинского курорта;

4) книга «Черноморское побережье Кавказа» / Сергей Анисимов. – М.: Вопросы труда, 1926. – 93, [2] с. 69-70;

5) «Труды по различным секциям, специально касающиеся Кавказа». – Тифлис, 1916. – с. 352-359;

6) отчет «Реконструкция курорта Сочи-Мацеста» правительственной комиссии по приему важнейших объектов строительства курорта Сочи-Мацеста, произведенного в 1934-1935 годах уполномоченным ЦИК Союза ССР в Сочинском районе;

7) справка о правопреемстве заявителя от Акционерного общества Мацестинских серных источников 1911 года;

8) справка о количестве отпущенных процедур в ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» за период 2013 – 2018 гг.;

9) справка о количестве пациентов в ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» за период 2013 – 2018 гг.;

10) справка о количестве туристов, посетивших объекты ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» за период 2005 – 2018 гг.;

11) справка о суммах расходов ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» на рекламу и продвижение товаров и услуг, производимых/оказываемых Обществом, за период 2014 – 2018 гг.;

12) информация об ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» из свободной энциклопедии «Википедия» на дату 20.06.2007;

13) информация об ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» из свободной энциклопедии «Википедия» на дату 28.03.2019;

14) отчет «Медиалогия» о мониторинге СМИ за период 01.01.2010 – 07.07.2019;

15) лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-012448 от 21 июня 2018 года;

16) лицензия на право пользования недрами КРД № 02305 МЭ;

17) компакт-диски с видеороликами о курорте «Мацеста»;

18) публикации статей о курорте «Мацеста»;

19) награды ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи»;

20) бальнеологическое заключение о химическом составе и бальнеологической ценности минеральной воды Мацестинского участка Сочинского месторождения от 03.02.2015 № 143;

21) контракт на оказание услуг по отпуску бальнеологических процедур с ФГБУ санаторий "Юность" Министерства здравоохранения Российской Федерации с актом об исполнении;

22) договор на предоставление медицинских услуг АО «Клинический санаторий «Металлург» с актами об исполнении;

23) контракт на оказание медицинских услуг с ФГБУ «Объединенный санаторий «Сочи» Управления делами Президента Российской Федерации с актами об исполнении;

24) договор на предоставление медицинских услуг с ФГБУ «Детский медицинский центр» Управления делами Президента Российской Федерации с карточкой закупочной документации;

25) процедура осуществления закупки НАО «Центр «Омега»;

26) процедура осуществления закупки АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» с протоколом об обосновании единственного поставщика и договора на оказание медицинских услуг;

27) договоры на оказание медицинских услуг;

28) чеки об оказании медицинских услуг;

29) контракт на поставку йодобромной минеральной воды с товарными накладными;

30) договоры на доставку минеральной воды с товарными накладными;

31) оригинал официального письма Администрации города Сочи.

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

С учетом даты подачи заявки (08.07.2019) 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 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные 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.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно представляет собой



комбинированное обозначение , в состав которого входит, в частности, выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «МАЦЕСТА», который действительно является географическим наименованием определенной местности на территории города Сочи в Краснодарском крае (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике» – <https://dic.academic.ru>: Географическая энциклопедия, Словарь «География России», Топонимический словарь, Большой Энциклопедический словарь и т.д.).

Согласно сведениям из находящихся для российских потребителей в совершенно свободном доступе многочисленных географических словарей и энциклопедий конкретное географическое наименование указанной местности Мацеста, очевидно, известно российским потребителям.

Вышеуказанная географическая местность не является законодательно установленной административно-территориальной единицей города Сочи. Однако определенная территория, идентифицируемая конкретным

географическим наименованием, совсем не обязательно должна являться какой-либо административно-территориальной единицей того или иного населенного пункта и т.п.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «**МАЦЕСТА**» для большей части приведенных в заявке товаров и услуг действительно может быть воспринят российскими потребителями как указание на место происхождения товаров и услуг и/или место нахождения изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, то есть является, собственно, неохраноспособным элементом, не способным самостоятельно индивидуализировать эти товары и услуги, как принадлежащие исключительно заявителю.

Однако, вместе с тем, в Географическом энциклопедическом словаре [1] под Мацестой понимается еще и крупнейший в России бальнеологический курорт, который располагается в городе Сочи.

Согласно результатам социологического опроса [2] большинство опрошенных потребителей услуг курортной деятельности (67%) знают слово «Мацеста», и три четверти всех респондентов (76%) полагают, что оно является названием определенного курорта (санатория), принадлежащего именно заявителю, причем у 82% опрошенных данное обозначение ассоциируется исключительно с такими санаторно-курортными услугами.

История указанного бальнеологического курорта «Мацеста» началась с открытия его первого ванного здания в 1902 году, а в 1911 году было образовано Акционерное общество «Мацестинские серные источники», в результате последовательных преобразований ставшее ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи» [3 – 7].

Из справки [8] следует, что за период 2013 – 2018 гг. в ваннных зданиях заявителя было отпущено более 201,4 миллионов бальнеологических процедур. Количество пациентов в период с 1913 по 1991 гг., согласно справке [9],

составило около 33,5 миллионов человек, а с 1992 по 2019 гг. – более 1,5 миллиона человек.

В период с 2005 по 2018 гг. объекты данного курорта заявителя, помимо его пациентов, посетили еще и почти полмиллиона приехавших из различных регионов туристов, узнавших об истории этого курорта, о лечебных свойствах его бальнеологических процедур и о его соседстве с дачей И.В. Сталина [10].

В справке [11] указано, что сумма расходов на рекламу и продвижение медицинских услуг заявителя за период 2014 – 2018 гг. составила более 31,4 миллионов рублей.

Заявитель считается крупнейшим бальнеологическим санаторием [12 – 13].

В представленном отчете [14] о мониторинге СМИ за период 2010 – 2019 гг. представлены ссылки на многочисленные публикации о нем в федеральных и различных региональных СМИ.

Представлены лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-23-01-012448 от 21 июня 2018 года с приложениями в отношении бальнеолечебниц и поликлинического отделения [15], а также на право пользования недрами КРД № 02305 МЭ с целевым назначением и видами работ по добыче минеральных лечебных вод для бальнеолечения – Сочинское месторождение (зарегистрирована 09 июня 2004 года) и участок недр в Хостинском районе города Сочи [16], причем заявитель является единственным недропользователем на реках Хоста и Мацеста Хостинского района города Сочи.

Представлены о нем многочисленные видеофильмы [17] и публикации в СМИ [18].

Заявитель отмечен многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами [19].

Заключением [20] определяется химический состав и бальнеологическая ценность минеральной воды Мацестинского участка Сочинского месторождения, с применением которой медицинские услуги (бальнеопроцедуры) оказываются только заявителем, а все иные санатории,

расположенные на территории города Сочи, но за пределами Мацесты, как и любое лицо, допускаются к ним лишь по соглашениям (договорам) с заявителем [21 – 26].

Договорами на оказание индивидуальным пациентам медицинских услуг [27] и чеками по ним [28] подтверждаются сами факты введения заявителем в гражданский оборот соответствующих санаторно-курортных и медицинских услуг, а договорами и товарными накладными [29 – 30] – факты поставок им своих минеральных вод третьим лицам.

Кроме того, представлено официальное письмо Администрации города Сочи, подписанное заместителем Главы города Сочи В.И. Пушкаревым [31], в котором, в частности, сообщается, что вся территория бальнеологического курорта «Мацеста» находится под управлением ООО «Бальнеологический курорт «Мацеста» (холдинг) города Сочи», то есть заявителя, который и осуществляет на этой территории деятельность по оказанию санаторно-курортных услуг.

В данном письме отмечено, что соответствующий земельный участок был передан заявителю на праве постоянного бессрочного пользования на основании постановления Главы администрации города Сочи от 19 февраля 1996 года и государственного акта № 426000854, и заявителю принадлежит на этой территории исключительное право добычи минеральных подземных вод для бальнеолечения, которое подтверждается соответствующей лицензией на право пользования недрами, а иные лица таким правом не обладают.

На основании изложенного выше в данном официальном письме было выражено согласие на государственную регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака с включением в него словесного элемента «**МАЦЕСТА**», как охраняемого элемента для санаторно-курортной деятельности.

Таким образом, представленные заявителем документы [1 – 31] свидетельствуют о том, что задолго до даты подачи рассматриваемой заявки словесный элемент «**МАЦЕСТА**» в отношении санаторно-курортных услуг

действительно получил среди их потребителей известность в качестве средства индивидуализации соответствующих услуг заявителя. Отсутствуют какие-либо сведения о его использовании для этих услуг иными лицами.

Данные обстоятельства обуславливают вывод, что соответствующее географическое наименование воспринимается для них уже не в качестве такого описательного обозначения, но как обозначение, ассоциирующееся исключительно с заявителем – его бальнеологическим курортом, то есть способное выполнять функцию товарного знака (знака обслуживания).

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для исключения словесного элемента «МАЦЕСТА» в составе заявленного обозначения из объема правовой охраны товарного знака в качестве неохраняемого элемента, не соответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 44 класса МКТУ «помощь медицинская; санатории; советы по вопросам здоровья; услуги бальнеологических центров; услуги домов отдыха; услуги саун; услуги терапевтические; физиотерапия, услуги физиотерапевтические с использованием лечебных природных минеральных вод; услуги медицинские с использованием природных минеральных вод».

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.05.2020, изменить решение Роспатента от 29.11.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019732806.