


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 27.07.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Цишевым Казбеком Довлетовичем, Республика Адыгея, аул Уляп (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755147, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2018755147, поданной 13.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров «сыры» 29 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), с указанием словесного элемента «СЫР» в качестве неохраняемого.

Роспатентом принято решение от 27.03.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018755147 в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры», с указанием словесных элементов «МАТЭ» и «СЫР» в качестве неохраняемых по причине их несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы отмечено, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «МАТЭ» (в переводе с адыгейского языка – «корзина» (См., например, Интернет <https://dic.academic.ru/>), в связи с чем, может быть воспринят потребителем как способ приготовления Адыгейского Сыра (в переводе с адыгейского языка на русский «Матэкъуае» означает: «матэ» - корзина, «къуае» - сыр. Он выдерживается в корзинках, сплетенных из ивовых прутьев, поэтому его поверхность отображает узор днища корзинки, а вкус приобретает древесные ноты. Мягкий молодой кисломолочный, нежно подсоленный, см. например <https://адыгэкопродукт.рф/ассортимент/>), кроме того, помимо заявителя производится компанией «Молочные реки» (см. <https://chkalova.molreki32.ru>), что не позволяет заявленному обозначению индивидуализировать товары конкретного производителя.

В связи с вышеизложенным, словесный элемент "МАТЭ" является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило 27.07.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.03.2020.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- слово «МАТЭ» имеет множество значений: «Матэ» – корзина; «Матэ»– «Мата» – женское имя; «Матэ», «матэх» – дарить что-либо, кому-либо «Матэ» – корзина из прутьев, согласно заключениям Государственного Бюджетного Учреждения Культуры «Национальная Библиотека Республики Адыгея», а также Государственного Бюджетного Учреждения Республики

Адыгея «Республиканский Институт Гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева»;

- выдержка сыра в корзине, посредством чего на нижней части поверхности отобразится узор дна корзины, о чем указывает экспертиза как способ приготовления — это всего лишь старая легенда. Сейчас такую корзину можно увидеть только в музее. Соответственно, не может восприниматься как способ приготовления, особенно рядовым потребителем.

- в настоящее время адыгейский сыр производится в соответствии с техническими условиями (ТУ) (см. <https://всероссийская-база-ту.рф/tekhnicheskie-usloviya-na-syr-adygejskij>), где в разделе 3.2. «Основные характеристики готового продукта», указана внешняя форма допустимая для адыгейского сыра «форма низкого цилиндра или другая произвольная форма». При производстве адыгейского сыра используются пластиковые формы, а сетчатый внешний вид обусловлен лишь необходимостью слива сыворотки;

- относительно доводов экспертизы, что словесный элемент «Матэ» используется другим производителем для маркировки однородных товаров в гражданском обороте, что не позволяет заявленному обозначению индивидуализировать товары одного конкретного производителя, то в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 июля 2014 г. по делу СИП-64/2014 указано, что «Сам по себе факт выпуска товаров различными производителями с размещенным на них спорным обозначением недостаточен для подтверждения вывода об отсутствии у обозначения различительной способности».

- вывод эксперта о том, что обозначение «МАТЭ» является неохраняемым элементом, поскольку не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483, носит предположительный и ничем необоснованный характер.

К возражению приложены заключения из Государственного Бюджетного Учреждения Республики Адыгеи «Республиканский Институт

Гуманитарных исследований имени Т.М. Керашева» и Государственного Бюджетного Учреждения Культуры «Национальная Библиотека Республики Адыгея» от 27.08.2019.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.03.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018755147 в отношении заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ с включением в объем правовой охраны словесного элемента «МАТЭ».

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

С учетом даты (13.12.2018) подачи заявки № 2018755147 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 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (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 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.

Согласно пункту 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.



Обозначение «  » по заявке №2018755147 является комбинированным, изобразительный элемент представляет собой круг с орнаментом по краю. В центре расположено стилизованное изображение подковы со сложной геометрической фигурой внутри, над которой расположены словесные элементы «МАТЭ» и «СЫР» выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в светло-бежевом и коричневом цветовом сочетании.



В отношении соответствия обозначения " " требованиям пунктов 1 статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесный элемент «МАТЭ» в переводе с адыгейского языка на русский означает «корзина» (См., например, Интернет <https://dic.academic.ru/>) и в сочетании со словесным элементом «СЫР», воспринимается как указание на способ приготовления Адыгейского сыра «Матэкьюае», в котором «матэ» в переводе с адыгейского языка на русский означает «корзина», «кьюае» - сыр (См., например, Интернет <https://dic.academic.ru/>).

Корзина является одним из необходимых технологических приемов приготовления адыгейского сыра, поскольку через отверстия корзины сливается сыворотка, в связи с чем, поверхность сыра отображает узор днища корзинки, что придает оригинальный внешний вид.

Вместе с тем, заявитель в возражении указывает на то, что в настоящее время при производстве адыгейского сыра, вместо корзин из ивовых прутьев, используют пластиковые формы.

Данный довод не приводит к иным выводам коллегии, поскольку использование в производстве современных материалов (пластика) обусловлено санитарно-эпидемиологическими требованиями (см. <https://всероссийская-база-ту.рф/tekhnicheskie-usloviya-na-syr-adygejskij>). При этом, технология производства сыра остается прежней, сохраняя сетчатый узор и цилиндрическую форму товара.

Кроме того, помимо заявителя сыр «МАТЭ» производится компанией «Молочные реки» (см. <https://chkalova.molreki32.ru>), что не позволяет заявленному обозначению индивидуализировать товары конкретного производителя.

Необходимо отметить, что оценка охраноспособности осуществляется исходя из перечня товаров и услуг, для маркировки которых оно предназначено.

Исходя из вышеизложенного, для товаров 29 класса МКТУ «СЫРЫ», словесный элемент «МАТЭ» указывает на способ приготовления заявленных товаров, в силу чего не обладает различительной способностью и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Существование других значений слова «МАТЭ», представленных заявителем в возражении, не отменяет тот факт, что по отношению к заявленным товарам данное обозначение является описательным, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о его несоответствии пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении решения Суда по интеллектуальным правам, приведенного заявителем в качестве примера, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

Документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности заявленным обозначением на территории Российской Федерации и ассоциировании его с заявителем, в возражении не представлено.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 27.03.2020.