

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2020, поданное компанией «Мэйт Мэйт Эйша ПТЕ., Лтд.», Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725071, при этом установлено следующее.

Обозначение « **MATE MATE** » по заявке №2019725071, поданной 28.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.07.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019725071 в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что согласно словарно – справочной литературе заявленное обозначение «MATE MATE» представляет собой название широко известного чайного напитка «мате» - тонизирующего напитка с высоким содержанием кофеина, приготавливаемого из высушенных измельчённых листьев и молодых побегов падуба парагвайского (*Ilex paraguariensis*).

Крепкий мате имеет терпкий вкус с лёгким сладковатым привкусом и содержит алкалоиды из группы ксантинов (в эту группу входят кофеин, теобромин и теофиллин). Мате содержит витамин А, витамины группы В (преобладают В₁, В₂), витамины С, Е, Р, микроэлементы, в том числе сера, магний, калий, марганец, натрий, железо, медь, хлор.

По составу витаминов и микроэлементов мате сопоставим с чаем. На основе экстракта чая производится целый ряд тонизирующих и энергетических напитков (см., например, энциклопедический словарь <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/35238/мате;> [http://ec-dejavu.ru/m-2/Mate.html;](http://ec-dejavu.ru/m-2/Mate.html) [https://zdorovyda.ru/chaj-mate/;](https://zdorovyda.ru/chaj-mate/) <https://moychay.ru/catalog/mate;> https://peoples_religion.academic.ru/1073/мате).

На основании этого для части заявленных товаров 32 класса (например, напитки энергетические; напитки безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные) заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на вид, состав и свойства товаров.

В отношении другой части заявленных товаров 32 класса (например, пиво; коктейли на основе пива; воды газированные), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойств товаров.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «МАТЕ МАТЕ» является фантазийным и не имеет перевода на русский язык, является фирменным наименованием заявителя, имеет транслитерацию [МЭЙТ МЭЙТ];

- ссылки экспертизы на словарно-справочную литературу в отношении перевода чайного напитка «МАТЕ» являются ошибочными, так как на государственную регистрацию заявлено обозначение «МАТЕ МАТЕ», а ссылка приводится на статьи содержащие толкование и перевод на русский язык слова «МАТЭ»;

- заявленное обозначение не указывает на вид, состав и свойства товаров, поскольку латинские буквы «МАТЕ» в заявленном обозначении имеют различное значение в английском языке, в основном используются как существительное для обозначения понятия «партнер» или «друг» в соответствии с общепринятыми словарями;

- обычные потребители, которые могут принадлежать к широкой одноязычной группе в России, при встрече с заявленным обозначением «МАТЕ МАТЕ» с большей вероятностью прочитают и поймут его как английское словосочетание, чем слово на испанском языке; где слово «МАТЕ» будет относиться к «партнеру» или «другу» вместо чайного напитка, приготовленного из высушенных листьев растения;

- аналогичный подход изложен в соответствующих судебных делах, указанных заявителем в возражении.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение «МАТЕ МАТЕ» по заявке №2019725071 в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.05.2019) поступления заявки №2019725071 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 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.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с 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.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя 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 по заявке №2019725071 заявлено словесное обозначение « **MATE MATE** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета в одну строку.

Государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 32 класса МКТУ – *«пиво; коктейли на основе пива; воды газированные; напитки энергетические; лимонады; воды минеральные [напитки]; напитки безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; вода содовая; напитки прохладительные безалкогольные; воды [напитки]»*.

Анализ словарно-справочных источников для оценки смыслового содержания рассматриваемого словосочетания показал следующее.

«MATE» – чайный напиток из цезмины парагвайской, популярный особенно в Южной Америке; это высушенные листья южно американских кустарников; это зеленый чай из необработанных или коричневый из обжаренных или высушенных листьев (<https://academic.ru>). Данное обозначение содержится в словарях, имеет конкретное семантическое значение, любое лицо может ознакомиться с ним.

Довод заявителя о том, что обозначение «МАТЕ МАТЕ» имеет транслитерацию [МЭЙТ МЭЙТ], в связи с чем является фантазийным по отношению к заявленным товарам, не может быть признан убедительным, поскольку написание обозначения «МАТЕ МАТЕ» соответствует правилам как латинского, так и русского правописания. Следовательно, обозначение «МАТЕ МАТЕ» может быть воспринято как слово иностранного, так и русского происхождения.

Двойное исполнение заявленного обозначения «МАТЕ МАТЕ» не придает ему качественно иной уровень восприятия, отличного от восприятия его в качестве названия чайного напитка «мате».

С учетом вышесказанного заявленное обозначение имеет вполне ясную и очевидную среднему российскому потребителю смысловую нагрузку.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение в целом не может быть признано соответствующим пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ например, таких как *«напитки энергетические; напитки безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные»*, поскольку является их характеристикой, указывает на свойства и состав товаров, и такое указание является однозначным для восприятия российскими потребителями.

В отношении другой части заявленных товаров 32 класса таких как *«пиво; коктейли на основе пива; воды газированные»* заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида, состава и свойств товаров.

Довод заявителя о наличии регистраций на имя заявителя знака на территории Тайваня и Макао не может быть признан убедительным, поскольку регистрация товарных знаков в каждой стране определяется ее национальным законодательством, в частности, в Российской Федерации при экспертизе применяются нормы российского законодательства.

В отношении существования судебных дел, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, следует указать, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

С учетом вышеизложенного оснований для отмены оспариваемого решения у коллегии не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 22.07.2020.