

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 07.04.2017 возражение ООО «РМ-Групп» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015735042, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015735042 было подано 23.10.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товара 30 класса МКТУ - чай.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



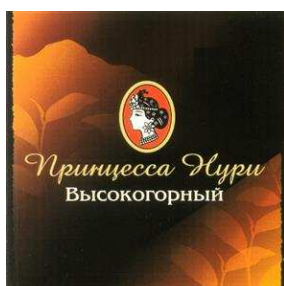
заявлено комбинированное обозначение , состоящее из вертикально ориентированной этикетки прямоугольной формы, разделенной по диагонали контрастной линией, в левой части этикетки расположено изображение горного пейзажа, а в середине правой части расположено изображение трех листиков чая, над которым размещена табличка со словесным элементом «Favorite Label», в нижней части этикетки расположено словосочетание «ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 27.01.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015735042 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «Высокогорный», ранее зарегистрированной на имя иного лица, в частности, со словесными товарными знаками «Принцесса Высокогорный» по свидетельству №324734 [1], «Нури Высокогорный» по свидетельству №322565[2], комбинированными товарными знаками



по свидетельствам №№324681, 306600 и 316319 [3-5], в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Словесный элемент «ЧАЙ ЧЕРНЫЙ» является неохраняемым.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 07.04.2017, заявителем выражено несогласие с вышеуказанным решением и приведены следующие аргументы:

1) словесный элемент «ВЫСОКОГОРНЫЙ» является частью целого словосочетания «ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ», которое является устойчивым словосочетанием для идентификации чая и однозначно понимается российскими потребителями как прямое указание на назначение, вид и место

произрастания (высокогорные чайные плантации), используется многими производителями для маркировки чая;

2) в частности, в сети Интернет широко представлены статьи о производстве чая и предложения к продаже чая в Российской Федерации от различных производителей: статья «Мировое производство чая» на сайте <https://sdelaychay.ru/tea-articles/mirovoe-proizvodstvo-chaya>; статья на сайте <https://om.md/shop/tea/8827> «Индийский чай, черный с масалой, черный высокогорный, черный равнинный» на сайте в разделе Даржилинг; статья на сайте <https://www.wintergreen-shop.ru/teatester/25580> «Высокогорный непальский чай»; статья на сайте <https://chinateabutik.ru/product/37> «Черный высокогорный чай»; каталог продукции МЭТР де ТЭ (производитель Россия, страна происхождения Франция) в разделе «Чай со всех континентов» на сайте <https://www.tarpantea.ru/products/detail/tea/53>; на сайте <http://menu.ru/files/newby.pdf> самой титулованной в мире английской чайной компании Newby; на сайте http://www.teapark.ru/catalog/chernyy_chay/vysokogorniy_ceylon/; на сайте <http://iust-tea.ru/ceylonskiy-vysokogornyy.html>; на сайте <http://masterteam.ru/kollektsii-chaya/3/164>; на сайте http://shop.monetka.ru/products/section_25/category_209/product_1462682 приведены сведения о продаже Чай Майский черный цейлонский высокогорный;

3) из вышеприведенных источников информации следует, что на территории России имеется широкий ассортимент чая черного высокогорного различных производителей, которые имеют происхождение с высокогорных чайных плантаций Шри-Ланки, Индии, Китая, Кении, Танзании, Мадагаскар, Бурунди и других широко известных мест их выращивания, при этом при предложениях к продаже и в описании чаев, как продавцами, так и производителями используются словосочетания «чай черный высокогорный» и «чай зеленый высокогорный» иногда с дополнительной идентификацией - Цейлонский, Кенийский, Гималайский и пр.;

4) слово «Высокогорный» применительно к товарам 30 класса МКТУ «чай» не обладает собственной различительной способностью, вышеизложенный подход к оценке охраноспособности спорного слова «высокогорный» был применен при

регистрации комбинированного товарного знака по свидетельству № 538291, где при регистрации товарного знака слова «Отборный, высокогорный» исключены из правовой охраны, очевидным образом указывая на их описательный характер;

5) поскольку одним из базовых принципов законодательства является единообразие его применения, постольку мы полагаем, что единообразная практика применения должна быть и при оценке охраноспособности словосочетания «чай черный высокогорный» заявленного обозначения, в котором слово «высокогорный» является неотъемлемой частью описания свойств товара «чай» в составе грамматически связанного словосочетания и само по себе пересечение товарных знаков через слово «высокогорный», не обладающего собственной различительной способностью для однородных товаров 30 класса МКТУ «чай», не может привести к созданию у потребителя принадлежности заявленного обозначения конкретному правообладателю;

6) заявленное обозначение в целом не может быть расценено как сходное до степени смешения с каждым из противопоставленных товарных знаков;

7) по фонетическому признаку заявляемое обозначение не может быть расценено как сходное с противопоставленными товарными знаками, т.к. сравниваемые обозначения различаются своими доминирующими частями Favorite Label, Принцесса Нури, Принцесса и НУРИ, отсутствует наличие близких и совпадающих звуков, различаются расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, различаются также длительность и характер звучания заявляемого обозначения от каждого из противопоставленных товарных знаков, кроме того, отсутствует вхождение заявляемого обозначения в каждое из противопоставленных товарных знаков;

8) по семантическому признаку также отсутствует угроза смешения заявляемого обозначения с каждым из противопоставленных товарных знаков, связь заявляемого обозначения с противопоставленными товарными знаками через словесный элемент «высокогорный» не создает угрозы смешения, поскольку в заявляемом обозначении он включен в грамматически связанное словосочетание «чай черный высокогорный», которое, как было указано выше, традиционно используется

различными производителями для описания свойств товара «чай» и которое следует рассматривать как единое словосочетание, при этом вычленение отдельных слов из словосочетаний недопустимо вне зависимости от их охраноспособности;

9) в отличие от заявляемого обозначения в каждом из противопоставленных товарных знаков словесный элемент «высокогорный» образует иную словесную конструкцию, не связанную с описанием свойств товара, т.е. воспринимается на качественно ином уровне по семантическому признаку;

10) общее зрительное впечатление заявленного обозначения формируется за счет изобразительных элементов, общего композиционного и цветового решений, отличных от решений каждого из противопоставленных товарных знаков, а также словесных элементов, которые обладают основной различительной способностью, а именно FAVORITE LABEL, Принцесса Нури, Принцесса и НУРИ, исключая возможность их смешения с заявленным обозначением;

11) очевидные отличительные признаки формируют качественно новое общее зрительное впечатление заявляемого обозначения, которое формируется за счет его характерных особенностей и не может вызывать в сознании потребителей сходных ассоциаций с противопоставленными товарными знаками лишь за счет наличия в них словесного элемента ВЫСОКОГОРНЫЙ, который сам по себе обладает слабой различительной способностью и в заявляемом обозначении занимает второстепенное значение;

12) словесный элемент «ВЫСОКОГОРНЫЙ» не является элементом, который образует серию противопоставленных товарных знаков, т.к. таким элементом является словосочетание Принцесса Нури, что, в частности, подтверждается наличием не только серии противопоставленных регистраций товарных знаков, но и других товарных знаков, не включающих слово ВЫСОКОГОРНЫЙ, но входящих в серию (свидетельства №№329302, 329193).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.01.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015735042.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет с вышеуказанных сайтов.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.10.2015) поступления заявки №2015735042 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид и свойство.

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 (пункт 34 Правил). К таким обозначениям относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 42 Правил может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, в качестве товарного знака по заявке



№2015735042 заявлено комбинированное обозначение , состоящее из изображений горного пейзажа и листиков чая, словесного элемента «Favorite Label», расположенного в верхнем правом углу обозначения, и слов «ЧАЙ ЧЕРНЫЙ», «ВЫСОКОГОРНЫЙ», расположенных в нижней части обозначения на двух строках. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товара 30 класса МКТУ – чай.

Словосочетание «ЧАЙ ЧЕРНЫЙ» является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на вид и свойство товара, что заявителем не оспаривается.

Однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, обусловлена их совпадением по роду и виду (чай), назначению, кругу потребителей, что также заявителем не оспаривается.



Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками «Принцесса Высокогорный», «Нури



Высокогорный», и [1-5] показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Высокогорный». При этом в знаках [1-5] слово «Высокогорный» является охраняемым наряду со словесными элементами «Принцесса», «Нури» и «Принцесса Нури», что позволяет его признать элементом, образующим серию товарных знаков, принадлежащих одному лицу, как справедливо указано в заключении по результатам экспертизы. Кроме того, в заявленном обозначении слово «Высокогорный», также как и в знаках [3-5], расположено на отдельной строке, что не позволяет воспринимать это слово как часть словосочетания «ЧАЙ ЧЕРНЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ», как указывает заявитель. Также следует отметить, что словесный элемент «Favorite Label» не является доминирующим в заявленном обозначении, поскольку занимает в обозначении незначительную часть и выполнен буквами, имеющими значительно меньший размер, чем буквы, которым написано слово

«ВЫСОКОГОРНЫЙ». Следовательно, указанный словесный элемент визуально доминирует в заявленном обозначении.

С учетом изложенного коллегия полагает, что наличие фонетического и семантического тождества элемента «Высокогорный», положенного в основу серии противопоставленных товарных знаков, со словесным элементом «Высокогорный» заявленного обозначения свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства. Сходное композиционное решение заявленного обозначения и противопоставленных комбинированных товарных знаков [3-5], включающих одинаковое расположение тождественного словесного элемента «Высокогорный» (в нижней части обозначений под другими словами и изобразительным элементом) в общей композиции сравниваемых знаков, наличие в знаках изображений гор и чайных листиков, а также использование при их выполнении близкой цветовой гаммы усиливает сходство сопоставляемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки в целом вызывают сходные ассоциации, позволяющие, несмотря на отдельные отличия между обозначениями, воспринимать их как товарные знаки, принадлежащие одному лицу, что свидетельствует о возможности смешения однородных товаров в гражданском обороте при их маркировке сравниваемыми обозначениями.

В связи с указанным обозначение по заявке №2015735042 следует признать сходным до степени смешения в отношении идентичных товаров 30 класса МКТУ (чай) с серией знаков [1-5], противопоставленных экспертизой, что свидетельствует о правомерности вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о неохраноспособности слова «Высокогорный» для товара «чай» коллегия отмечает следующее.

Поскольку словесный элемент «Высокогорный», входящий в состав товарных знаков [1-5], не был признан неохраняемым, следовательно, он способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, что не

было оспорено заинтересованными лицами в установленном порядке. Кроме того, следует отметить, что слово «Высокогорный» не является характеристикой товара «чай» и не указывает на его свойства и место производства (произрастания), так как расположение чайных плантаций высоко в горах не указывает на какое-то конкретное местоположение и обусловленные этим расположением свойства чая.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для регистрации заявленного обозначения по заявке №2015735042 с исключением из правовой охраны словесного элемента «Высокогорный».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.04.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2017.