

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 21.05.2025, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАЙ», Московская область, г. Фрязино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024703979 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «**CURTIS Elegant Earl Grey**» по заявке № 2024703979, поданной 19.01.2024, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.01.2025 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2024703979 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 30 класса МКТУ на основании пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- как указывает сам заявитель в графе 526 заявки, включенные в состав заявленного обозначения слова «Earl Grey» не обладают различительной способностью, поскольку

характеризуют заявленные товары, в связи с чем, являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- слово «Elegant» обладает различительной способностью и не подпадает под пункт 1 статьи 1483 Кодекса;

- экспертиза не находит оснований для признания элемента «Elegant» неохраняемым в отношении заявленных товаров, что подтверждается, в том числе, практикой ведомства, а именно регистрацией товарных знаков по свидетельствам №№ 728005, 914771, 669520, 662936 и др.;

- заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №№ 520380 («**ELEGANT**» (2)) с приоритетом от 17.04.2012 (срок действия регистрации продлен до 17.04.2032), 423803



- («», (3)) с приоритетом от 27.01.2009 (срок действия регистрации продлен до 27.01.2029, неохраняемый элемент «Элегант» для товаров 14 класса

ELEGANT

МКТУ), 648240 («*ЭЛЕГАНТ*» (4)) с приоритетом от 16.11.2015, зарегистрированных на ООО "Новые Технологии", 109428, Москва, Рязанский пр-кт, д. 10, стр. 2, эт. 3, пом. V, ком. 15, в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- экспертиза руководствовалась фонетическим сходством, а именно полным вхождением одного обозначения в другое, наличием близких звуков, звукосочетаний, их местом в составе сравниваемых обозначений, близким составом гласных и согласных букв, то есть на основании высокой степени сходства словесных элементов «Elegant» заявленного обозначения (1) и «ELEGANT», «ЭЛЕГАНТ», «ELEGANT ЭЛЕГАНТ» противопоставленных товарных знаков (2-4);

- все товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения (1), были признаны однородными товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (2-4), поскольку они являются одноимёнными позициями.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 21.05.2025 возражение на решение Роспатента от 28.01.2025. Основные доводы возражения и последующих дополнений к нему сводятся к следующему:

- словесный элемент «Elegant», особенно когда он используется в сочетании с элементом «Earl Grey», является описательным в отношении заявленных товаров;
- заявителем приведены выдержки из действующего законодательства, регулирующего правовую охрану товарных знаков, а также судебной практики;
- при переводе на русский язык словесного элемента «Elegant» имеется несколько вариантов перевода: эlegantный; изящный; изысканный; прекрасный; первоклассный; лучший. Очевидно, что часть вариантов перевода, а именно, эlegantный, изящный, нарядный, применима к человеку или некоему предмету одежды, пошитому с особым лоском и шиком;
- словесный элемент «Elegant» является описательным (уточняющим, именем прилагательным) по отношению к элементу «Earl Grey» и, с учетом сематического значения элемента «Earl Grey» (вид чая), используется в значении «изысканный» / «прекрасный»;
- Роспатент уже неоднократно признавал словесный элемент «ELEGANT» неохраняемым/описательным, когда из контекста следует, что речь идет об изысканности или прекрасном вкусе продукта (примеры приведены). Также имеется значительное количество регистраций в отношении товаров 30 класса МКТУ, где Роспатентом был выведен из охраны словесный элемент «Изысканный» (примеры приведены);
- в заявленном обозначении (1) словесные элементы «Elegant Earl Grey» также указывают на изысканность вкуса чая вида «Earl Grey»;
- у словесного элемента «Elegant» есть несколько равнозначных вариантов перевода;
- перевод «эlegantный, изящный, нарядный» не подходит семантически к заявленному обозначению (1) и товарам, в отношении которых испрашивается правовая охрана;
- варианты перевода «изысканный, прекрасный» являются описательными в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается, в том числе, практикой регистрации Роспатента. Словесные элементы «Elegant Earl Grey»

заявленного обозначения (1) являются описательными, о чем изначально и указал заявитель при подаче заявки № 2024703979;

- противопоставленные товарные знаки (2-4) имеют смысловое значение «ЭЛЕГАНТ» - *élégant*, устар. «щеголь»;

- данное словарное значение «щеголь» является довольно редким, однако, судя по противопоставленным товарным знакам (2-4), было выбрано их заявителем намеренно;

- заявленное обозначение «CURTIS Elegant Earl Grey» (1) не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «ELEGANT / ЭЛЕГАНТ» (2-4);

- в заявленном обозначении (1) сильным элементом выступает словесный элемент «CURTIS», с которого начинается прочтение. У ООО «МАЙ» зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «CURTIS» (таблица представлена);

- заявитель использует обозначение «CURTIS» для маркировки выпускаемой чайной продукции длительное время (более 20 лет). Чайная продукция под товарным знаком «Curtis» (основным сильным индивидуализирующим элементом, объединяющим товарные знаки в серию), производимая и реализуемая заявителем, является достаточно известной и популярной среди потребителей (сайты с информацией, объемы продукции перечислены);

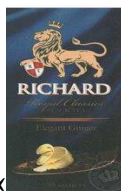
- заявленное обозначение (1) содержит сильный элемент «CURTIS», который широко известен потребителю именно в отношении чая и чайной продукции ООО «МАЙ»;

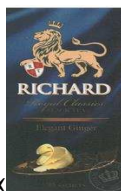
- продукция ООО «МАЙ» с использованием обозначения «Curtis», а также обозначения «CURTIS Elegant Earl Grey», активно рекламируется, в т.ч. на федеральных ТВ-каналах (сведения представлены);

- ООО «МАЙ» прикладывает отчет АО «ОМД Медиа Дирекшн» (а также справка о компании) о результатах продвижения на ТВ брендов «Curtis» и «Richard» за 2018-2022 годы;

- с 2021 года ООО «МАЙ» начал активную рекламную кампанию на федеральных телеканалах продукции «CURTIS Elegant Earl Grey» (таблица приведена);

- приведенные доказательства позволяют установить наличие стойкой ассоциативной связи у обозначения «CURTIS» и обозначения «CURTIS Elegant Earl Grey» (1) с продукцией ООО «МАЙ»;
- сведения о хоть каком-либо использовании старшего товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ отсутствуют;
- в рассматриваемой ситуации имеет место известность продукции, маркированной «младшим» обозначением, и отсутствие хоть какой-то известности у продукции (да и отсутствие продукции как таковой), маркированной «старшим» товарным знаком;
- правообладатель ООО «Новые технологии» противопоставленных товарных знаков (2-4) является известным сквоттером, который регистрирует и аккумулирует товарные знаки без цели их реального использования;
- суды различных инстанций неоднократно отказывали ООО «Новые технологии» в защите прав на зарегистрированные товарные знаки на основании статьи 10 Кодекса, статьи 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, поскольку устанавливали злоупотребление правом со стороны ООО «Новые технологии»;
- в статьях сети Интернет фигурирует ООО «Новые технологии», как одна из самых старых и известных компаний, строящая свой бизнес на «патентном троллинге»;
- заявленное обозначение (1) содержит в своем составе и иные словесные элементы, в т.ч. сильный словесный элемент «CURTIS» и с учетом описательности обозначения «Elegant» свидетельствует об отсутствии вероятности смешения заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2-4);
- заявитель считает необходимым руководствоваться принципом правовой определенности и принципом защиты законных ожиданий. ООО «МАЙ» является



правообладателем товарного знака «» по свидетельству № 529864, в составе которого в части указания вкуса чая присутствует словесный элемент «Elegant».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение (1) по заявке № 2024703979 в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ «чай».

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены:

- копии страниц интернет-сайтов Google-переводчик и Яндекс-переводчик - (5);
- выписка из словаря галлицизмов русского языка в отношении слова «Элегант» - (6);
- копии страниц с официального сайта <https://curtistea.com/> - (7);
- история бренда CURTIS - (8);
- справка об объемах реализованной продукции с товарным знаком «CURTIS» - (9);
- предложение к продаже продукции CURTIS на крупнейших маркетплейсах - (10);
- копия справка о компании АО «ОМД Медиа Дирекшн» - (11);
- копия отчета АО «ОМД Медиа Дирекшн» о результатах продвижения на ТВ брендов Curtis и Richard за 2018-2022 годы - (12);
- результаты поисковой выдачи при запросе чай «Elegant» и чай «Элегант» - (13);
- статьи о «патентных троллях» - (14);
- каталоги продукции ООО «МАЙ» за период 2021-2025 гг. - (15);
- веб-архивы официального сайта чай «CURTIS» на 07.05.2021 г., на 27.11.2021 г., 20.02.2022 г., 04.08.2022 г., 01.12.2022 г., 07.12.2022 г., 26.11.2023 г., 23.02.2024 г., 20.06.2024 г., 13.12.2024 г. - (16);
- скрин-отчеты по продвижению продукции через «OZON» от марта 2024 г. (подписан ЭЦП), от декабря 2024 г. (подписан ЭЦП) - (17);
- рекламные видеоролики чая «CURTIS Elegant Earl Grey» от 2022 г., от 2024 г. - (18).

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 21.05.2025, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (19.01.2024) заявки № 2024703979 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения (1) 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 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения

обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «CURTIS Elegant Earl Grey» является словесным и выполнено заглавными и строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «Earl Grey» означает - «Эрл Грей» (дословно - «Граф Грей», иногда встречается искажённый по смыслу перевод «Седой граф») - один из самых распространённых сортов ароматизированного чая. В классическом виде представляет собой чёрный чай с добавлением масла, полученного из кожуры плодов бергамота. См. электронный словарь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Эрл_Грей.

Таким образом, словесный элемент «Earl Grey» является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные товары 30 класса МКТУ, указывает на их свойства, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

В возражении не представлено какой-либо справочной литературы в области производства чайной продукции, поясняющей описательный характер слова «Elegant» в отношении чая. Следовательно, у коллегии нет оснований считать, что элемент «Elegant» носит описательный характер по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ «чай», поскольку такой прямой описательной характеристики как «элегантный, шикарный, красивый, изящный» (см. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>) в отношении чайной продукции не существует.

В связи с чем, словесный элемент «Elegant» заявленного обозначения (1) соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и иными материалами возражения не доказано.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению (1) противопоставлены следующие товарные знаки по свидетельствам №№ 520380 («**ELEGANT**» (2)) с приоритетом от 17.04.2012 (срок действия регистрации



продлен до 17.04.2032), 423803 («**ЭЛЕГАНТ**», (3)) с приоритетом от 27.01.2009 (срок действия регистрации продлен до 27.01.2029, неохраняемый элемент

ELEGANT

«Элегант» для товаров 14 класса МКТУ), 648240 («**ЭЛЕГАНТ**» (4)) с приоритетом от 16.11.2015. Правообладатель: ООО "Новые Технологии", Москва. Правовая охрана товарных знаков (2-4) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

В отношении анализа сравниваемых обозначений на предмет установления их сходства коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение (1) составляют словесные элементы «CURTIS», «Elegant» и «Earl Grey», расположенные на одной строке и не образующие устойчивого словосочетания с учетом правил английского языка. В связи с этим, экспертиза проводится по каждому слову в отдельности. Словесный элемент «Elegant» находится в центре заявленного обозначения (1), фокусирует на себе внимание потребителей, то есть является значимым элементом и оказывает существенное влияние на его восприятие в целом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2-4) показал фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «ЭЛЕГАНТ» / «Elegant», входящих в их состав. Элемент «Elegant» в переводе с английского языка на русский язык означает «изящный, нарядный, элегантный, шикарный» (см. электронный словарь: translate.yandex.ru) и имеет транслитерацию на русский язык «элегант». Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,4) близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита. Визуально заявленное обозначение (1) и противопоставленный знак (3) имеют разное зрительное впечатление, поскольку при их написании используются буквы разных алфавитов – латинский и русский.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2-4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства ввиду фонетического и семантического тождества, визуального сходства. С учетом высокой степени сходства риск смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте увеличивается. Вместе с тем, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных знаков и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Анализ однородности сравниваемых товаров 30 класса МКТУ показал следующее.

Сравниваемые товары 30 класса МКТУ сопоставляемых обозначений (1) и (2-4) являются идентичными, при этом они соотносятся как род (вид), имеют общее

назначение и круг потребителей (любители чайной продукции), относятся к одному сегменту рынка, продаются на одинаковых прилавках, что свидетельствует об их однородности.

Изложенные обстоятельства обуславливают принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности вышеуказанных сравниваемых товаров 30 класса МКТУ одному лицу.

Таким образом, в отношении всех товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение (1) и вышеуказанные товарные знаки (2-4) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным, и у коллегии отсутствуют правовые основания для отмены решения Роспатента от 28.01.2025.

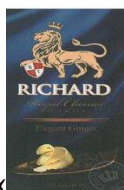
Приведенные заявителем доводы и документы (7-18) в части деятельности заявителя, в том числе с использованием заявленного обозначения (1) не опровергают вышеизложенные выводы коллегии. Следует пояснить, что пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса направлен на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее в отношении однородных товаров. Кроме того, при оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса анализу подлежат те товары, которые приведены в сравниваемых перечнях заявленного обозначения (1) и имеющихся противопоставленных товарных знаков (2-4), которые, как было установлено выше, являются однородными.

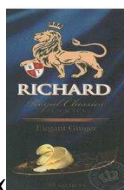
Довод заявителя о зарегистрированных на его имя товарных знаках со словом «CURTIS» не приводит к преодолению иных сходных противопоставлений (2-4) с элементами «ЭЛЕГАНТ» / «Elegant» в рамках пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, анализ которых приведен выше.

Представленные сведения из практики не имеют преюдициального значения для рассмотрения настоящего возражения.

Оценка действий сторон в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Согласно пункту 5 статьи 10 Кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Коллегия исходит из добросовестности участников гражданских правоотношений (пункт 5 статьи 10 «Пределы осуществления гражданских прав» Кодекса).

У коллегии не имеется оснований для применения принципа законных ожиданий. Под принципом законных ожиданий следует понимать предсказуемость решений правоприменительного органа в отношении одних и тех же фактических обстоятельств. Каждый товарный знак индивидуален, и возможность его государственной регистрации рассматривается отдельно, в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела. В товарном знаке заявителя



«» по свидетельству № 529864 охраняемый словесный элемент «Elegant» выполнен в едином стиле с иным охраняемым элементом «Ginger»



на одном уровне. Таким образом, речь о сравнимых фактических обстоятельствах в данном случае не идет.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2025, оставить в силе решение Роспатента от 28.01.2025.