

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 15.08.2017 возражение, поданное ООО «Чайное дело», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015734226, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015734226 было подано 23.10.2015 на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДАРИТЕ ЧАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 12.05.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, мотивированного несоответствием заявленного обозначения по заявке №2015734226 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение «ДАРИТЕ ЧАЙ» не обладает различительной способностью, так как указывает на вид, свойство и назначение товаров/услуг. Также экспертизой указано, что подобного рода обозначения используются различными хозяйствующими субъектами (см. Интернет, например, <http://chaydari.ru/>; http://teafunny.ru/skidki/v_kinoteatrah_sinema_star_2_i_chai_tea_funny_v_podarok/).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, представляет собой словосочетание, образованное из двух слов, «дарите» и «чай»;
- согласно п. 7.1.2.1 руководства по экспертизе товарных знаков Роспатента, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом, исключение составляют устойчивые словосочетания и значимые выражения, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов;
- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «чай» может быть включен в состав товарного знака как неохраняемый, вместе с тем, данный вывод не может быть распространен на слово «Дарите» и, следовательно, на обозначение в целом;
- слово «ДАРИТЕ» является глаголом в русском языке, образовано от слова «ДАР», означающего «подарок, приношение, пожертвование», следовательно, в отношении товаров, испрашиваемых для регистрации, данное слово не несет никакой семантической нагрузки и является фантазийным;
- словесный элемент «чай» может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого, поскольку не занимает в нем доминирующего положения (абз. 6 п. 1 ст. 1483 ГК РФ), вместе с тем, сочетание слов «дарите» и «чай» обладает признаками охраноспособности и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;
- заявитель также не может согласиться с доводом о том, что использование рекламных слоганов подобного рода иными организациями является препятствием для регистрации товарного знака.

В возражении также приведены примеры регистраций товарных знаков, в состав которых входят слова «дарите» или «чай» в сочетаниях с другими словами: ДАРИТЕ ЛУЧШЕЕ по свидетельству №562966, ДАРИТЕ РАДОСТЬ по

свидетельству №374779, Дарите праздник! по свидетельству №388722, ДУШЕВНЫЙ ЧАЙ по свидетельству №455151 и др.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015734226.

К возражению приложены распечатки с сайтов сети Интернет.

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

С учетом даты (23.10.2015) поступления заявки на государственную 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 назначение.

В соответствии с пунктом 34 Правил устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словосочетание «ДАРИТЕ ЧАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для следующих товаров и услуг: 05 - сбор чайный противоастматический; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей, 30 - напитки чайные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай со льдом, 35 - демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих

лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его фонетического восприятия и семантики показал, что оно состоит из слов, относящихся к общеупотребительной лексике, и это словосочетание не является оригинальным по форме (например, рифма или повторяющиеся слова и др.) либо по содержанию (например, фразеологизм или иные устойчивые обороты речи и др.). Следует отметить, что указанное обозначение не несет в себе какого-либо дополнительного оригинального содержания, позволяющего потребителю запомнить обозначение и в дальнейшем на основании общих впечатлений, сохранившихся в памяти, узнавать товары и услуги, производимые и оказываемые конкретным лицом.

Таким обозначением, не способным выполнять функцию товарного знака (индивидуализировать соответствующие товары и услуги, как принадлежащие только одному конкретному лицу), то есть не обладающим различительной способностью, и является заявленное обозначение по рассматриваемой заявке.

Как справедливо отмечено заявителем, слово «Дарите» является глаголом повелительного наклонения, образованного от слова «Дар» (подарок).

Чай, -я (-ю), мн. (при обозначении сортов) чаи, чаёв, муж. 1. Культивируемое вечнозелёное растение, высушенные и особо обработанные листья которого при заварке дают ароматный тонизирующий напиток. 2. Высушенные, измельчённые и специально обработанные листья такого растения. 3. Напиток, настоянный на таких листьях (см. Словари и энциклопедии на dic.academic.ru).

Следовательно, с учетом семантики слов, образующих словосочетание «ДАРИТЕ ЧАЙ», заявленное обозначение может указывать на вид и назначение товаров и связанных с ними услуг, поскольку маркированный таким обозначением товар будет однозначно восприниматься потребителем как товар, предназначенный для подарка, что не позволяет отнести заявленное обозначение к разряду фантазийных.

Таким образом, заявленное обозначение «**ДАРИТЕ ЧАЙ**» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода правообладателя о практике регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих слова «дарите» и «чай», то коллегия не может принять его во внимание, поскольку при регистрации товарных знаков учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.08.2016, оставить в силе решение Роспатента от 12.05.2016.