

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 19.06.2012, поданное компанией KUSMI TEA, Франция (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №251947, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2002703937 с приоритетом от 30.01.2002 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.07.2003 за №251947 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Фрико-М", Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «KUSMI-TEA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.06.2012 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №251947 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований, установленных статьей 6-septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее – Парижская

конвенция), а также пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92, №3520-1 “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, введенного в действие с 17.10.1992 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак «KUSMI-TEA» был зарегистрирован на имя представителя без разрешения владельца знака «KUSMI» на территории Франции (страны - участницы Парижской конвенции), тем, что слово «ТЕА» не исключено из правовой охраны как неохраняемое, а также тем, что обозначение по свидетельству №251947 способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— компания KUSMI TEA является владельцем товарного знака Франции «KUSMI» по заявке №99808991 с датой приоритета от 19.08.1999, зарегистрированного, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ: «чай, настои нелекарственные»;

— с целью реализации производимых товаров 11.12.2001 между компаниями KUSMI TEA (прежнее название - Sarl Kousmichoff, измененное решением от 18.12.2008) и ООО «ФРИКО» (прежний правообладатель оспариваемого знака), а также компанией PromoFrance Nordik был заключен договор, согласно которому указанным компаниям было предоставлено исключительное право на импорт и распространение чая компании KUSMI TEA (Sarl Kousmichoff) на территории России и Украины;

— указанный договор не предусматривал выдачи ООО «ФРИКО» разрешения на регистрацию товарного знака KUSMI TEA в России, что дает основания считать действия правообладателя, связанный с подачей заявки и регистрацией оспариваемого товарного знака недобросовестным актом;

— оспариваемый товарный знак зарегистрирован с нарушением пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку входящий в него словесный элемент «ТЕА», в переводе с английского языка означающий «чай», указывает на вид товаров 30

класса МКТУ и может быть включен в состав знака только в качестве неохраняемого элемента;

— лицо, подавшее возражение, является известным в Европе и специализируется на продаже чая элитных сортов, более подробная информация о компании KUSMI TEA и ее продукции представлена в приложении к возражению;

— бренд KUSMI, также известный как «KOUSMICHOFF» присутствует на российском рынке с 1867 года, за столь длительный период существования обозначение KUSMI приобрело известность и стало ассоциироваться российскими потребителями исключительно с чаями компании KUSMI TEA особенно с учетом того, что обозначение KUSMI представляет собой сокращение от фамилии его создателя и основателя компании Павла Михайловича Кузьмичева, а также часть фирменного наименования компании KUSMI TEA(KOUSMICHOFF);

— тот факт, что чай KUSMI предлагались на российском рынке до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого знака подтверждается договором, 8 счетами и документами от 14.11.2001, 22.11.2001 и 30.11.2001 на поставку чаев KUSMI TEA в Россию;

— учитывая длительную историю существования компании и ее бренда, а также известность чаев KUSMI на российском рынке, оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров 30 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №251947, что является нарушением положений пункта 2 статьи 6 Закона.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №251947.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- регистрация товарного знака Франции по заявке №99808991 с переводом на русский язык [1];

- протокол соглашения от 11.12.2001 с переводом на русский язык [2];
- отчет от 01.07.2002 [3];
- документы об изменении наименования и адреса компании KUSMI TEA с переводом на русский язык [4];
- информация о компании и продукции KUSMI TEA с выборочным переводом на русский язык [5];
- счета и документы от 14.11.2001, 22.11.2001 и 30.11.2001 с выборочным переводом на русский язык [6];
- распечатки из сети Интернет с сайтов ООО «ФРИКО» и ООО «Фрико-М» [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв по мотивам возражения, аргументированный следующими доводами:

- товарный знак Франции №9908991 KUSMI и оспариваемый товарный знак «KUSMI-TEA» не являются одним и тем же обозначением;
- протокол соглашения [2] относится к импорту чая Кузьмичефф и не содержит подписи представителя компании «Фрико», что не может подтверждать наличие агентских соглашений с компанией «Кузьмичефф»;
- отсутствует подтверждение согласия компании «Фрико» на покупку товара, подтверждение покупки и ввоза товара в Россию;
- нет ни одного документа, свидетельствующего о деятельности компании «Фрико», связанной с поставками в Россию, предложением к продаже или продажей продукции компании «Kousmichoff» с товарным знаком «KUSMI-TEA» или «KUSMI»;
- оспариваемый знак является сложным фантазийным словом, образованным из двух частей «KUSMI» и «TEA», в русском варианте – «Кузьми-чай», это искусственное словообразование создано по аналогии с известным наименованием «Иван-чай», которое также нельзя разделить на составные части;

- лицо, подавшее возражение, ссылается на историю предпринимателей Кузьмичевых, опубликованную в Интернете на сайте компании, в которой говорится о том, что после Второй мировой войны компания была в упадке, с 1972 по 2003 годы еле-еле сводила концы с концами и несколько раз перепродавалась, пока в 2003 году не была приобретена братьями Ореби;

- в публикации от 06.09.2011 сказано, что компания Kusmi Tea вышла на международный рынок после полувека застоя... Только в 2004 году у братьев зародился план раскрутки бренда Kusmi, под которым можно было начать экспортировать русский чай made in France...в 2006 году они разрабатывают новую гамму чаев и переделывают упаковки;

- очевидно, что приложенные к возражению иллюстрации «Прейс-Курантъ ЧАЕВЪ» относятся к этим новым упаковкам;

- в представленных документах чай KUSMI называется русским чаем или русской смесью;

- все вышеуказанное опровергает довод о способности обозначения по свидетельству №251947 вводить потребителя в заблуждение ввиду отсутствия оснований.

С учетом изложенного правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (30.01.2002) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила) и Парижскую конвенцию.

В соответствии со статьей 6 septies Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза,

подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью, а также обозначений, указывающих на вид товаров.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид товаров, могут относиться, в частности, простые наименования товаров.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №251947 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «KUSMI-TEA», не имеющее смыслового значения

Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 19.06.2012 мотивировано тем, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение статьи 6 septies Парижской конвенции, поскольку товарный знак зарегистрирован на имя представителя компании KUSMI TEA без разрешения этой компании.

Указанный довод не подтвержден материалами возражения. Так, представленный протокол соглашения [2], согласно которому компания Koussmichoff SARL предоставляет компании ФРИКО эксклюзивное право на реализацию чаев Кузьмичефф в России и на Украине, не содержит товарного знака KUSMI, владельцем которого является лицо, подавшее возражение, касается чая Koussmichoff/Кузьмичефф, а не KUSMI, как указывает податель возражения, указанный протокол не подписан компанией ФРИКО. Кроме того, в возражении отсутствуют сведения об осуществлении поставок чая в Россию.

Таким образом, материалы возражения не доказывают, что при регистрации оспариваемого товарного знака были нарушены положения статьи 6 septies Парижской конвенции.

В отношении довода возражения, касающегося неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №251947 в связи с неохраноспособностью словесного элемента «ТЕА», входящего в оспариваемый знак, необходимо отметить следующее.

Действительно, слово «ТЕА», являющееся лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означающее «чай», относится к неохраняемым элементам в отношении товаров 30 класса МКТУ, касающихся чая. Однако, следует отметить, что оспариваемый товарный знак не содержит отдельного слова «ТЕА», а представляет собой словесное обозначение «KUSMI-TEA», состоящее из двух частей KUSMI и TEA, соединенных дефисом и охраняемое в целом.

В связи с указанным отсутствуют основания для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 6 Закона.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №251947, обозначение «KUSMI-TEA» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается способности обозначения вводить потребителя в заблуждение через ассоциации, возникающие в связи с широкой известностью товаров, маркированных данным обозначением, и длительностью использования этого обозначения на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака, то материалами возражения не доказана вероятность возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением «KUSMI-TEA» по свидетельству №251947, с лицом, подавшим возражение. Почти все представленные лицом, подавшим возражение, материалы в обоснование своей позиции о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, имеют даты, более поздние, чем дата (30.01.2002) приоритета оспариваемого знака, часть материалов (каталог продуктов и прейскурант чаев) не имеют даты вообще. Что касается документов [6] от 14.11.2001, 22.11.2001 и 30.11.2001, то указанные материалы не содержат оспариваемого товарного знака KUSMI-TEA и касаются чая KOUSMICHOFF.

Таким образом, анализ материалов возражения от 19.06.2012 показал, что они не содержат документального подтверждения того, что товары, маркируемые оспариваемым обозначением «KUSMI-TEA», присутствовали на российском рынке и были известны российскому потребителю до даты подачи заявки №2002703937 как товары компании KUSMI TEA (Франция), что могло бы породить в сознании потребителя представление об изготовителе товара, не соответствующее действительности.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места их происхождения, нельзя признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 19.06.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №251947.