

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 25.11.2005, поданное ОАО Компания «Май», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение) против регистрации товарного знака «ВЫСОКОГОРНЫЙ» по свидетельству №187461, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №99703365/50 с приоритетом от 05.03.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.04.2000 за №187461 на имя Закрытого акционерного общества «Группа компаний АВАЛОН», Российская Федерация в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время, согласно договору уступки РД0003533 от 27.10.2005, правообладателем товарного знака по свидетельству №187461 является Закрытое акционерное общество «ОРИМИ ТРЭЙД», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.11.2005, дополненное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.04.2006, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №187461 недействительной частично в отношении товаров 30 класса МКТУ – «чай», поскольку она произведена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесное обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» означает «расположенный высоко в горах, в высокой горной местности», в связи с чем указывает на вид, качество, а также место производства товаров 30 класса МКТУ – «чай»;
- данный вывод обусловлен тем, что чаи, выращиваемые на горных плантациях, более высокого качества и обладают особо нежным

ароматом и мягкостью вкуса;

- подтверждением данного вывода может служить то обстоятельство, что различные производители чая используют «слово высокогорный» (перевод английского словосочетания «high grown») для обозначения качества своего товара;

- в заключении Института Русского языка им. В.В. Виноградова на основании практики употребления слова «высокогорный» в сочетании со словом «чай» сделан вывод об его отнесении к терминологическому фонду современного русского языка.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании регистрации №187461 недействительной частично в отношении товаров 30 класса МКТУ – «чай».

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

1. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М., 1998;
2. Товарный словарь под ред. И.А. Пугачева, т. 9, М., 1961;
3. Буклеты фирм «Andrew & Amit Bros L.T.D.» и «Лики Чойс»;
4. Распечатки с сайтов «www.cup.ru», «www.chay.info», «www.olinda.ru», «www.teapoetry.com»;
5. БСЭ, М., «Советская энциклопедия», 1978;
6. Государственные стандарты СССР. Чай и кофе, М., 1956;
7. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Санкт-Петербург, 1903;
8. А.П. Фирстова и др., «Дегустация чая», Тифлис, 1930;
9. Энциклопедический словарь Русского Библиографического института Гранат, М., Редакция и экспедиция «Русского Библиографического института Гранат», том 45;
10. В.В. Похлебкин, Чай, М., 2005;
11. Англо-русский словарь по пищевой промышленности, М., «Руссо», 1995;
12. Письма фирм Ван Рис Цейлон Лтд, JFK International, Стассен Экспортс Лтд, Шри-Ланка, Чайного Комитета Шри-Ланки;
13. Отчет фирмы Eastern Brokers Limited;
14. Заключение Института Русского языка им. В.В. Виноградова;
15. Фотографии упаковок чая различных фирм;
16. Письмо ЗАО «РОСТЕСТ» от 07.04.2006;
17. Письмо Эксперта по сертификации чая ГОССТАНДАРТА РОССИИ Л.Н.

Мелешиной от 05.04.2006;

18. Письмо ГТК РФ №21-15/16264 от 04.08.1998.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- слово «высокогорный» относится к рельефу местности и к расположению высоко в горах, однако использование его в качестве места произрастания чая является неопределенным и не указывающим на место производства товара;
- качество чая зависит не только от высоты произрастания, а от многих факторов;
- слово «высокогорный», является некорректным переводом английского словосочетания «high grown» (высоко выращенный) и не может быть расценено как описательное обозначение, которое необходимо использовать различными производителями;
- использование обозначения «ВЫСОКОГОРНЫЙ» другими лицами на упаковках чая и в сети Интернет началось позднее даты приоритета оспариваемого знака и не может быть принято во внимание.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 05.03.1999 поступления заявки №99703365/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее— Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3 (1.5) Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №87461 представляет собой словесное обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В соответствии с представленными правообладателем источниками информации [1] слово «ВЫСОКОГОРНЫЙ» означает «О рельефе местности: с крутыми склонами гор, острыми и обнаженными вершинами (спец.)», «расположенный высоко в горах, в высокой горной местности».

Таким образом, обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» не относится к простым наименованиям товара и не является географическим названием, в связи с чем не относится к разряду обозначений, указывающих на вид и конкретное место производства товара 30 класса МКТУ – «чай».

Анализ представленных словарно-справочных материалов [1,2,5,7-11] и Государственных стандартов [6] показал, что в них не содержится обозначения «ВЫСОКОГОРНЫЙ» в качестве обозначения категории качества чая или указания его определенных свойств. В данных источниках информации приводятся обозначения «чай из высокогорных районов», «высокогорные местности», «горные плантации», «чай с высокогорных плантаций» и т.д. При этом указываются конкретные географические местности произрастания чая: Цейлон, Китай, Ассам, Дарджилинг и др.

Таким образом, основания для отнесения обозначения «ВЫСОКОГОРНЫЙ» к обозначениям категории качества товаров или указаниям определенных свойств, нормативно применяемым при маркировке товаров 30 класса МКТУ – «чай», отсутствуют.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» представляет собой перевод английского словосочетания «high grown», применяемого в качестве описательной характеристики при производстве чая различными иностранными производителями следует отметить следующее.

Согласно представленному Англо-русскому словарю и заключению Института Русского языка им. В.В. Виноградова [11, 14], слово высокогорный

является только одним из возможных переводов словосочетаний «high grown» и «up grown», что не позволяет рассматривать именно данный вариант перевода в качестве описательной характеристики, тем более применяемой в Российской Федерации.

Довод возражения и источники информации, подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, факт того, что обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» является обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также является общепринятым термином, указывают на нарушение иных, чем в возражении от 25.11.2005, условий охраноспособности товарного знака, в связи с чем данные материалы считаются изменяющими мотивы оспаривания и, в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в Палату по патентным спорам в установленном порядке.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для признания убедительными доводов лица, подавшего возражение, о том что обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» на дату подачи заявки №99703365/50 указывает на вид, качество, а также место производства товаров 30 класса МКТУ – «чай» и его регистрация в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2005 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №187461.