

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

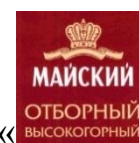
Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.10.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324734, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАЙ», г. Фрязино (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак « **Принцесса Высокогорный** » по заявке №2005733527 с приоритетом от 16.12.2005 зарегистрирован 19.04.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №324734 в отношении товаров 30 класса МКТУ. В соответствии с договором №РД0146056, зарегистрированным Роспатентом 17.04.2014, исключительное право на товарный знак было отчуждено на имя Общества с ограниченной ответственностью «Невские пороги», 188682, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова, микрорайон №1, уч.№15/4, изменившего свое наименование на Общество с ограниченной ответственностью «ОРИМИ», 188682, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова, микрорайон №1, уч. №15/4 (далее – правообладатель), о чем была внесена соответствующая запись в Госреестр 20.10.2014.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №324734 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. №3520-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г. №166-ФЗ (далее – Закон).

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «МАЙ», основным видом деятельности которого является производство чая и кофе, является заинтересованным лицом при подаче возражения,



поскольку ему принадлежит исключительное право на товарный знак «МАЙСКИЙ ОТБОРНЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ» по свидетельству №538291, зарегистрированный для товара 30 класса МКТУ «чай» с исключением из охраны словесного элемента «Высокогорный», правомерность предоставления правовой охраны которому оспаривалась ООО «ОРИМИ» с учетом имеющейся у этого лица серии товарных знаков, в том числе товарного знака по свидетельству №324734, а, кроме того, ООО «МАЙ» поданы на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения со словесным элементом «ВЫСОКОГОРНЫЙ» по заявкам №2017702377, №2017702376, №2017702378, №2016742033, №2016741373, №2016741374, предоставление правовой охраны которому не испрашивается;

- исходя из смыслового значения слова «Высокогорный», применительно к слову «чай», этот словесный элемент воспринимается в качестве описательной характеристики (указывает на место произрастания/выращивания чая);

- место произрастания/выращивания чая (высокогорье, среднегорье и равнина) влияет на качество и свойства чая;

- слово «Высокогорный» представляет собой вариант перевода английского словосочетания «high grown» (где «high» - высокий, высоко; «grown» - расти, выращивать), используемого производителями и торгующими компаниями в сфере производства, связанной с чаем;

- слово «Высокогорный» распространено в обыденной речи российского потребителя, в то время как вариант перевода «высоко выращенный» не используется в русском языке в качестве характеристики чего-либо, не представлено в словарях и публицистике;

- ООО «ОРИМИ», как и иные производители чая, использовали до даты приоритета оспариваемого товарного знака словесный элемент «Высокогорный» не в качестве средства индивидуализации товара, а в качестве его описательной характеристики, что свидетельствует об отсутствии различительной способности этого обозначения;

- обозначение «Высокогорный» является термином по отношению к такому товару, как «чай»;

- поскольку словесный элемент «Высокогорный» относится к категории неохраняемых элементов и не занимает доминирующего положения в составе оспариваемого товарного знака, он подлежит исключению из правовой охраны;

- то обстоятельство, что ООО «Орими Трейд», которому принадлежало исключительное право на товарные знаки « **ВЫСОКОГОРНЫЙ** » по свидетельству №187461 и « **HIGH GROWN** » по свидетельству №329995, было согласно передать права на него Ассоциации производителей чая и кофе, свидетельствует о необходимости использования обозначения «Высокогорный» всеми участниками рынка чайной продукции, а невыполнение условий соглашения свидетельствует о недобросовестности ООО «Орими Трейд», при этом Ассоциация производителей чая и кофе является заинтересованным лицом по делу, и письма от этой организации в качестве доказательств по делу приниматься не должны;

- в том случае, если обозначение «Высокогорный» используется правообладателем для маркировки чая, выращенного не в условиях высокогорья, товарный знак по свидетельству №324734 вводит потребителя в заблуждение относительно такой характеристики как «высота расположения плантаций», на которых чай выращен», и, как следствие, относительно качеств/свойств товара «чай».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №324734 недействительным частично, а именно, в части указания словесного элемента «Высокогорный» в качестве охраняемого.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

- Распечатка выписки ООО «МАЙ» из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 19.10.2017 г. [1];

- Распечатка выписки ЗАО «ОРИМИ» из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 19.10.2017 г. [2];

- Копия Декларации евразийского экономического союза о соответствии [3];

- Фотография упаковки высокогорного черного чая «Майский» [4];

- Информация по заявкам №2017702377 на товарный знак «CURTIS высокогорный», №2017702376 на товарный знак «RICHARD высокогорный», №2017702378 на товарный знак «ЛИСМА высокогорный», №2016742033 на товарный знак «МАЙСКИЙ высокогорный Черный чай», №2016741373 на товарный знак «МАЙСКИЙ высокогорный Черный чай», №2016741374 на товарный знак «МАЙСКИЙ высокогорный Черный чай» [5];

- Толковый словарь русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 1999 г. [6];

- Товарный словарь (Государственное издательство торговой литературы, Москва, 1961 г.) [7];

- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (Типография Акционерного общества Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон, С.-Петербург) [8];

- Монография «Дегустация чая», ее значение в производстве и торговле чаем», А.П. Фирстов и Е.В. Шенгер, ГОСИЗДАТ ССР Грузии Тифлис, 1930 г. [9];

- Книга «Энциклопедия чая», Ю. Г. Иванов, Смоленск, Русич, 2001 г. [10];

- Энциклопедический словарь русского библиографического института ГРАНАТ, седьмое издание, редакция и энциклопедия «Русского библиографического института ГРАНАТ», Москва [11];

- Книга «ЧАЙ» В.В. Похлебкин, Москва Центрполиграф, 2005 г. [12];
- Письма от ЗАО «РОСТЕСТ» и Госстандарт России эксперта по сертификации чая Мелешинной Л.Н. [13];
- Письма от Чайного комитета Шри-Ланки и поставщиков чая, датированные 2006 и 2017 г. [14];
- Отчеты о состоянии чайного рынка фирм Fasten Bronkers Limited и Forbes & Walker Limited [15];
- Обоснование влияния высоты чайной плантации над уровнем моря на органолептические характеристики чая, утвержденное Директором ФГБНУ ВНИИЦиСК [16];
- Англо-русский словарь по пищевой промышленности (М.Руссо, 1995 г.) [17];
- Лингвистическое заключение №14404-5114/52 от 07.04.2006 г. института русского языка им. В. В. Виноградова [18];
- Примеры использования третьими лицами слова «Высокогорный» в качестве перевода слова «High grown» [19];
- Статистики поисковых запросов Яндекса [20];
- Копия страницы отзыва на возражение, поданное 14 августа 2017 г., где правообладатель признает существование деления чая по критерию расположения плантаций над уровнем моря, где он выращивается [21];
- Информация о предложениях к продаже высокогорного чая [22];
- Отчет о проведенном опросе Фондом «ВЦИОМ» [23];
- Отчет о проведенном опросе компанией Romir [24];
- Отчет о проведенном опросе Аналитическим центром Юрия Левады [25];
- Лингвистическое заключение №14404-5114/51 от 07.04.2006 г. института русского языка им. В. В. Виноградова [26];
- Копия соглашения, уведомление о поступлении заявления о регистрации договора, договор о передаче исключительных прав на товарные знаки, протокол заседания панели арбитров по рассмотрению претензии ООО «Орими-Трейд» и ООО «СДС-Эком» в отношении ОАО «Компания «Май» [27];

- Распечатки с сайтов www.orimi.com, www.orimitrade.ru и www.nori-tea.ru, с 2003 по 2017 гг. [28];

- Публикации, в которые включены словосочетания «высокогорная растительность» «высокогорные растения»: автореферат «Экспериментальное изучение всхожести семян альпийских растений Северного Кавказа», Москва, МГУ, 2002 г.»; Волков И.В. «Особенности распространения, синморфологии и экологии дриадовых тундр в республике Алтай», Вестник ТГПУ, 2013г.; Николин Е.Г. «Эндемизм флоры верхоянского хребта как элемент эндемизма яно-колымского центра флорогенеза», Вестник СВФУ, 2012 г.; Прокофьев М.М. «Мир высокогорных растений карафуту глазами ботаника Сугавары Сигэдзо в очерке Самукавы Котаро «ПИК»»; Волков И.В., Волкова И.И. «Временная трансформация некоторых высокогорных фитоценозов долины Актру (республика Алтай) в результате изменения климата», Вестник Томского государственного университета 2013 г.; Зибзеев Е.Г., Седельников В.П. «Структура экотона между лесными и высокогорными поясами гор южной Сибири», «Растительный мир Азиатской России», 2010 г.; Сборник Эндемичные высокогорные растения Северной Азии. Новосибирск, 1974. - информация с сайта Интеллектуальная система тематического исследования наукометрических данных (www.istina.msu.ru); Список опубликованных работ Волкова И.В., в названии которых включено словосочетание «высокогорная растительность» (далее - Публикации) [29].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №324734, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ни оспариваемый товарный знак в целом, ни входящие в его состав элементы, не подпадают под предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона положения, следовательно, само по себе слово «Высокогорный» обладает различительной способностью;

- согласно сведениям словарно-справочных изданий под термином понимается не просто используемое в литературе слово, а строго определенная

лексическая единица, имеющая точное значение, информация о которой отображается в соответствующих терминологических словарях;

- представленные в возражении источники информации не подтверждают использование обозначения «Высокогорный» в качестве термина в сфере выращивания и производства чая;

- ряд российских и зарубежных публикаций в области ботаники свидетельствуют об отсутствии прямой зависимости химического состава чая от высоты его произрастания, что свидетельствует о необоснованности доводов лица, подавшего возражение;

- представленные лицом, подавшим возражение, документы являются частным мнением, приведенные в них сведения опровергаются документами, представленными правообладателем;

- поскольку специалисты в области выращивания и производства чая не связывают качества и конкретные свойства чая с высотой его произрастания, потребители, тем более не владеющие какими-либо специальными знаниями, не воспринимают обозначение «Высокогорный» в качестве характеристики чая;

- приведенный в возражении перевод словосочетания «high grown» как «Высокогорный» является лишь одним из возможных, а, кроме того, при анализе слова «Высокогорный» неуместно использование словосочетания «high grown», поскольку указанные обозначения существенно отличаются по восприятию потребителями;

- обозначение «Высокогорный» используется в отношении рельефа местности, однако не является географическим указанием на конкретное место произрастания чая, а, кроме того, качество и конкретные свойства чая не могут быть обусловлены высотой произрастания чая, вследствие чего обозначение «Высокогорный» не может рассматриваться в качестве описательной характеристики товара;

- для восприятия обозначения «Высокогорный» требуются дополнительные рассуждения, домысливания, что свидетельствует об отсутствии его описательности,

между тем с точки зрения средства индивидуализации данное обозначение вызывает исключительно положительные ассоциации;

- исключительное право на товарный знак «Высокогорный» по свидетельству №187461 с приоритетом от 05.03.1999 принадлежит правообладателю с 2005 года, когда был зарегистрирован переход исключительного права на товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай»;

- решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.05.2006 исключительное право правообладателя на товарный знак «Высокогорный» по свидетельству №187461 было подтверждено, при этом в решении указывалось, что обозначение «Высокогорный» способно выступать в качестве средства индивидуализации и не является описательной характеристикой товара, при этом рассматриваемое возражение от 15.08.2017 и приведенные в нем источники информации в целом повторяют доводы возражения, уже рассмотренного в 2009 году;

- в настоящее время правовая охрана товарного знака по свидетельству №187461 прекратила свое действие по причине истечения срока действия регистрации, не связанной с абсолютными основаниями отказа в регистрации, при этом в рамках производства и продвижения линейки чая «Принцесса Нури Высокогорный» правообладателем были получены исключительные права на серию товарных знаков по свидетельствам №306600, №322565, №324734, №316319, №324681, №586397;

- правообладателем активно осуществляются меры по предупреждению «размывания» различительной способности словесного элемента «Высокогорный» в отношении чая, в частности, были направлены предупредительные письма в отношении поданных третьими лицами на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений по заявкам №2015735043, №2015735042, №2015739437, №2016736136;

- в возражении не приведен ни один нормативный акт или стандарт, предписывающий необходимость для третьих лиц на использование слова «Высокогорный» на упаковке своей продукции;

- обозначение «Высокогорный» охраняется в качестве товарного знака для продуктов питания, подтверждением чему служит наличие регистрации товарного знака по свидетельству №552815 для товаров 29, 30 класса МКТУ, правообладателем которого является третье лицо;

- приложенные к возражению социологические исследования, проведенные Фондом ВЦИОМ, АНО «Левада-Центр», Исследовательским центром «РОМИР» имеют ряд существенных недостатков, повлекших необъективность полученных результатов, что подтверждается рецензией, подготовленной заведующим кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессором, доктором социологических наук Ю.П. Авериним;

- кроме того, согласно заключению Исследовательского холдинга «РОМИР» от 18% до 35% потребителей полагают, что «Высокогорный» - это фантазийное обозначение для чая, что является значимым результатом;

- поскольку обозначение «Высокогорный» отражает вид рельефа местности и не указывает на качественные свойства или место производства чая, оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его свойств;

- в соответствии с правовой позицией судебных инстанций, гласящей, что именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, не могут быть учтены при проверке соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства доказательств, датированные позже даты его приоритета, а именно приложения к возражению [13], [14], [16], [18], [20], [22] - [26], [29], иная совокупность доказательств была ранее проанализирована Роспатентом в решении от 04.05.2006 в рамках рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Высокогорный» по свидетельству №187461;

- действия лица, подавшего возражение, имеют недобросовестный характер, поскольку в гражданский оборот незаконно вводится чайная продукция,

маркированная обозначением «Высокогорный», а также подаются на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения, включающие этот словесный элемент (заявки №2016742033, №2016741373, №2016741374, №2017701228, №2017702377, №2017702376, №2017702378), зарегистрирован товарный знак по свидетельству №538291, при наличии зарегистрированных товарных знаков правообладателя со словесным элементом «Высокогорный», о которых лицо, подавшее возражение, не могло не знать;

- обозначение «Высокогорный» интенсивно использовалось и продвигалось правообладателем на рынке в отношении товара «чай» с 2002 года, в результате чего приобрело широкую известность среди потребителей;

- такое основание заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку как наличие исключительного права на товарный знак по свидетельству №538291 является необоснованным, поскольку правовая охрана этого товарного знака была признана недействительной решением Роспатента от 14.08.2017, которое на настоящий момент не оспорено.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №324734.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- Копия страниц из Большого энциклопедического словаря «Языкознание» под редакцией Ярцева В.Н., 2-ое изд., М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998 [30];

- Копия страниц из Большого лингвистического словаря Стариченок В.Д., Ростов-на-Дону, Издательство «Феникс», 2008 [31];

- Копия страниц из Толкового словаря русского языка под редакцией Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю. [32];

- Копия публикации статьи «Factors Affecting the Coffeine and Polyphenol Contents of Black and Green Tea Infusions», Conrad Astill, Mark R. Birch, Clive Dacombe, Plilip G. Hamphrey, and Philip T. Martin с переводом [33];

- Копия публикации статьи «Factors Affecting Polyphenol Content and Composition of Fresh and Processed Tea Leaves», Nihal Turkmen, Ferda Sari, Y. Sedat Velioglu. Akademik Gide 7(6) (2009) 29-40 с переводом [34];
- Копия письма Института чая, субтропических культур и чайной промышленности Аграрного Университета Грузии от 05.10.2017 [35];
- Распечатка страниц сайтов www.tea-philosophy.ru и www.vestea.ru [36];
- Копия письма Исследовательской Ассоциации Чаю (Калькутта, Индия) от 03.10.2017 [37];
- Копия писем Чайной Палаты Шри-Ланки Министерства плантационной промышленности, поставщика чайной продукции «Empire Teas», Шри-Ланка, поставщика чайной продукции «Girnar Food & Beverages Pvt.Ltd», Индия [38];
- Копия письма Российской ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» (исх. № 12 от 29.03.2017) [39];
- Копия Лингвистического заключения от 19.06.2017 [40];
- Сведения ФИПС о товарном знаке по свидетельству №187461 [41];
- Копия Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 04.05.2006, касающегося товарного знака по свидетельству №187461 [42];
- Копии Решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 19.06.2017 по заявкам №2015735042 и №2015739437 [43];
- Сведения ФИПС о товарном знаке по свидетельству №552815 [44];
- Копия заключения Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН №281-2017 от 27.09.2017, копия Рецензии профессора МГУ им. М.В. Ломоносова - Аверина Ю.П. [45];
- Фотоизображения упаковки чая «Майский ВЫСОКОГОРНЫЙ» [46];
- Сведения ФИПС по заявкам №2016742033, №2016741373, №2016741374, №2017701228, №2017702377, №2017702378, №2017702376 [47];
- Копия заключения Лаборатории аналитической фотохимии Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук от 06.12.2017 [48].

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, поступившего 23.10.2017, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324734, представителем правообладателя были представлены дополнительные пояснения к отзыву, доводы которых сводятся к следующему:

- в рамках дела №СИП-674/2017 Судом по интеллектуальным правам рассмотрено заявление ООО «МАЙ» об оспаривании решения Роспатента от 14.08.2017 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку «МАЙСКИЙ ОТБОРНЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ» по свидетельству №538291 недействительным. Заявление ООО «МАЙ» удовлетворено в полном объеме согласно решению от 16.01.2018 (далее - решение СИП). В соответствии с нормами действующего законодательства и судебной практикой решение СИП и содержащиеся в нем выводы не могут влиять на рассмотрение возражения ООО «МАЙ» от 23.10.2017, поскольку предметом данного судебного разбирательства не являлся вопрос правомерности регистрации принадлежащих ООО «ОРИМИ» товарных знаков со словом «Высокогорный». Ни мотивировочная, ни резолютивная части решения СИП от 16.01.2018 не содержат обращенных к Роспатенту предписаний или требований, которые должны или могли быть исполнены Роспатентом в рамках рассмотрения возражений ООО «МАЙ» от 23.10.2017. Тем самым решение СИП от 16.01.2018 и содержащиеся в нем выводы не могут влиять на рассмотрение возражения ООО «МАЙ» от 23.10.2017 и не должны учитываться Роспатентом;

- правообладатель ссылается на выводы, сделанные в решении Роспатента от 22.02.2018 по результатам рассмотрения возражения ООО «МАЙ» от 30.11.2017 против предоставления правовой охраны товарному знаку «HIGH GROWN» по свидетельству № 329995, и считает, что сделанные выводы должны быть учтены при рассмотрении настоящего возражения;

- по мнению правообладателя, действий лица, подавшего возражения, не соответствует принципу добросовестности участников гражданского оборота, поскольку в процессе настоящего административного разбирательства он совершает действия в противоречии с той позицией, которую он занимает в суде и в силу этого

он не должен получать преимущества от своего непоследовательного поведения (в международном праве эстоппель).

С пояснениями, представленными на заседании коллегии, приложены следующие материалы:

- Информация о решении ППС [49];
- Копия информационного письма ООО «ГФК-Русь» от 27.02.2018 [50];
- Материалы выставок «ПРОДЭКСПО-2007» и «ПРОДЭКСПО-2008» [51];
- Копии дипломов чая «Принцесса Нури Высокогорный» [52];
- Определение СИП об отказе в принятии обеспечительных мер по делу № СИП-674/2017 от 15.03.2018 [53];
- Определение СИП о принятии кассационной жалобы к производству от 13.03.2018 [54].

На заседании коллегии правообладатель представил ходатайство о переносе, мотивированное тем, что в настоящее время Судом по интеллектуальным правам рассматривается Заявление об обеспечительных мерах (дело № СИП-41/2018), результат рассмотрения которого, по мнению правообладателя, может повлиять на принятие решения по рассматриваемому возражению.

Коллегия в удовлетворении ходатайства отказала, отметив, что в случае принятия обеспечительных мер, они будут неукоснительно исполнены. Однако на момент рассмотрения настоящего возражения информация о принятии обеспечительных мер отсутствует.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения убедительными. В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за

признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (16.12.2005) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №324734 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г. №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

являющихся общепринятыми символами и терминами;

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера;

линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие 12 композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с положениями пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку,

нелекарственные; чай, в том числе растворимый чай, чай из трав и цветов, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными и иными добавками; чай со льдом».

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №324734 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку включенный в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Высокогорный» не обладает различительной способностью, является общепринятым термином и описательной характеристикой товара, указывая на его свойства, качество и место произрастания, следовательно, должен быть исключен из правовой охраны товарного знака.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, ООО «МАЙ» представило документы [13], [14], [16], [18], [20], [23] - [27] и [29], которые датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, не могут рассматриваться в качестве доказательства неохраноспособности словесного элемента «Высокогорный» на дату подачи заявки №2005733527 на регистрацию обозначения «**Принцесса Высокогорный**» в качестве товарного знака, как справедливо было указано в отзыве правообладателя.

Вместе с тем анализ всех приведенных в возражении материалов по существу, в том числе выходящих за дату приоритета оспариваемого товарного знака, но относящихся к оценке самого обозначения через восприятие его потребителями, а также свидетельствующие об объективных обстоятельствах, существование которых не связывается с какой-либо датой, показал следующее.

В части довода о том, что словесный элемент «Высокогорный» представляет собой общепринятый термин в области производства чая лицом, подавшим возражение, представлены материалы [6], [26] и [29].

Так, согласно сведениям Толкового словаря языка русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [6] слово «Высокогорный» обладает определенной семантикой и имеет следующие значения: 1. О рельефе местности: с крутыми склонами гор, острыми и обнаженными вершинами (спец.); 2. Расположенный высоко в горах, в

высокой горной местности. Высокогорный район. Высокогорное озеро. Высокогорная обсерватория.

В этой связи следует констатировать, что само по себе наличие слова «Высокогорный» в толковом словаре свидетельствует лишь о том, что оно является лексической единицей русского языка, однако, не подтверждает довод возражения о его терминологическом характере по отношению к сфере деятельности, связанной с производством и реализацией чайной продукции.

В подтверждение довода о возможности отнесения слова «Высокогорный» к термину применительно к чаю лицо, подавшее возражение, ссылается на публикации [29], а также на Лингвистическое заключение №14404-5114/51 [26]. Однако информация, приведенная в публикациях [29], свидетельствует лишь о разнообразии видов высокогорных растений, раскинувшихся на альпийских лугах, пастбищах, горных плантациях, а также растущих на склонах гор и на горных выступах. В данном источнике информации отсутствует прямое указание на использование слова «высокогорный» в качестве термина для чая как растения. В Лингвистическом заключении [29] выражено частное мнение специалиста-лингвиста о терминологическом характере слова «высокогорный», который утверждает, что слово «Высокогорный» является общеупотребимым термином для специалистов чая во всем мире. Вместе с тем, в рассматриваемом заключении не приводятся ссылки на информацию из специализированных словарно-справочных источников или ГОСТов, содержащих такой термин, как «Высокогорный», применительно к чаю. Проанализированные источники [26] и [29] не могут рассматриваться в качестве документального подтверждения доводов возражения о сложившемся на дату приоритета оспариваемого товарного знака терминологическом характере словесного обозначения «Высокогорный».

Представленные правообладателем публикации [33], [34], а также письмо Российской ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» [39] и Лингвистическое заключение [40] приняты коллегией к сведению.

Вместе с тем, анализ материалов и справочной информации [7] – [25], [27] – [28] позволяет признать довод лица, подавшего возражение, об описательном

характере словесного элемента «Высокогорный» для товаров 30 класса МКТУ – «напитки на основе чая, чай, в том числе растворимый чай, чай из трав и цветов, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными и иными добавками; чай со льдом», убедительным.

Приведенные в возражении выдержки из «Товарного словаря» [7], Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» [8], Монографии «Дегустация чая» [9], «Энциклопедии чая» Иванова Ю.Г. [10], «Энциклопедический словарь русского библиографического института ГРАНАТ» [11], книга «Чай» В.В.Похлебкина [12] свидетельствуют о том, что чай, собранный с кустов, выращенных на высокогорных плантациях, выделяется в особую группу чаев. Особые природные условия произрастания чая (чистейший воздух высокогорья, равное сочетание солнца и влаги и др.) оказывают первостепенное влияние на характеристики чая, на его потребительские свойства [9], [11], [12], [13]. При этом чай, выращенный и собранный в высокогорных районах, имеет высокую оценку, ценность такого чая обусловлена климатическими условиями и высотой произрастания чайного куста [16], [26]. Довод правообладателя о том, что в Индии лучшие черные чаи выращиваются не в горах, а на равнине, не подтвержден каким-либо источником информации.

Вместе с тем, именно правообладатель не отрицает существование деления чая по критерию расположения плантаций над уровнем моря, где он выращивается [21]. В представленном правообладателем отзыве отмечается, что высота плантации над уровнем моря является одним из многих климатических факторов, влияющих на химический состав чайных листьев. Данный довод находит свое отражение в представленном правообладателем товарного знака Заключение [48], в котором указывается, что высота произрастания чайного растения над уровнем моря является хотя и не единственным фактором, влияющим на химический состав чайного листа, но одним из таких факторов. Также довод о градации чая в зависимости от высоты размещения плантаций на три основные категории высокогорный, среднегорный и равнинный находит свое подтверждение в письмах поставщиков чая из Индии и Шри-Ланки [14], а также в Отчетах о состоянии чайного рынка [15]. Анализ

вышеуказанных источников позволяет коллегии прийти к выводу, что, помимо других факторов, условия высокогорья произрастания зеленого чайного листа оказывают влияние на химический состав готового чая, который обуславливает его органолептические характеристики.

Для разграничения чайной продукции, входящей в ассортиментную линейку, производитель (продавец) такой продукции использует обозначения, призванные довести до потребителя отличительные свойства, качественные характеристики соответствующей продукции. В рассматриваемом возражении приводятся сведения о различных поставщиках чая [19], на упаковках продукции которых присутствует словесный элемент «Высокогорный», не являющийся доминирующим по сравнению с обозначением, индивидуализирующим продукцию конкретного производителя, а также не образующим устойчивого словосочетания с ним. Несмотря на то, что представленные упаковки чая не имеют даты реализации, тем не менее коллегия полагает возможным учесть данные сведения в качестве подтверждения того, что у производителей чайной продукции имелась разумная потребность в указании такой характеристики чая, выращенного и собранного высоко в горах. В частности, к возражению представлены изображения упаковок чая [20] как правообладателя оспариваемого товарного знака, маркированные обозначениями «Принцесса НУРИ высокогорный», «Принцесса ГИТА высокогорный», так и других производителей, упаковки которых маркированы следующими обозначениями: «Бомондъ высокогорный цейлонский», «Любимый чай высокогорный черный байховый», «JAF TEA Ти Парти высокогорный», «Gordon высокогорный», «Maître de Thé noir черный чай кенийский высокогорный», «Сэр Кент цейлонский чай высокогорный», «Черный жемчуг черный байховый пакетированный высокогорный», «Darling Английский утренний высокогорный», «ИНДУС индийский чай высокогорный», «Stassen цейлонский чай высокогорный», «АНМАД ТЕА цейлонский чай высокогорный», «LANCASTER black tea кенийский высокогорный».

Правообладатель оспариваемого товарного знака неоднократно до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещал на принадлежащих ему Интернет-ресурсах [28] сведения о «высокогорных сортах чая». По мнению

коллегии, слово «высокогорный» очевидно используется на упаковках определенных видов чая в качестве одной из его характеристик, связанных с местом произрастания и сбора чая («высоко в горах»).

Кроме того, в Каталоге продукции осень-зима 2004 – 2005 [22] речь идет о чае Нонайпара (Индия») высокогорный ассамский чай. Также распечатки с Интернет-сайтов [22], датированные 02.11.2005, содержат информацию о предлагаемых к продаже на российском рынке следующих чаях. В частности, производитель из Шри-Ланки Dilmah (Дилма) предлагает к продаже через Интернет-сайт www.cup.ru чаи Dilmah Ceylon Gold отличный высокогорный чай с лучших садов Цейлона, Dilmah Ran Watte высокогорный, сезонный чай. Информация о высокогорном чае «Димбула» производителя из Шри-Ланки «Olinda» представлена на сайтах: www.olinda.ru и www.chay.info.

Коллегия отмечает, что вышеупомянутые примеры продукции, перекликаются с информацией из книги «Энциклопедия чая» Иванова Ю.Г. [10], в которой в том числе в качестве англоязычного эквивалента слова «высокогорный чай» применяется слово «High Grown» (стр.585). Именно данное словосочетание использует на своей продукции, по всей видимости, предназначенной для реализации за рубежом, правообладателем оспариваемого товарного знака. К возражению приложены распечатки результатов поиска в сети Интернет [20], среди которых имеются упаковки чая Princess Noori High grown.

Таким образом, сам правообладатель оспариваемого товарного знака считает корректным и возможным использование в качестве перевода слова «высокогорный» английского слова «High grown».

В подтверждение использования мировыми производителями чая английского слова «high grown» для характеристики чая, собранного с чайных кустов, расположенных на высокогорных плантациях, лицо, подавшее возражение, ссылается на следующие источники информации: «Англо-русский словарь по пищевой промышленности [17], письма Чайного комитета Республики Шри-Ланка и фирм-поставщиков чая [14], а также на отчеты о состоянии чайного рынка фирм Fasten Bronkers Limited и Forbes & Walker Limited [15], Лингвистическое заключение

№14404-5114/52 [18], в которых приводится такая лексическая единица английского языка как «high grown», имеющая перевод на русский язык «чай, произрастающий на горных склонах» (см. источник информации [17]). Среди примеров упаковок чая [20], предлагаемых к продаже на территории Российской Федерации, также имеется чай производителя из Индии «NARGIS high grown black tea of India». Предложенные правообладателем перевод обозначения «high grown» в качестве «высокорастущий» в соответствии с нотариальным переводом на русский язык [39] является лишь одним из возможных переводов этого слова.

Что касается опросов общественного мнения [23] – [25], то коллегия считает допустимым учет результатов проведенных исследований среди потребителей [23], [24], [25] только в части восприятия обозначения «Высокогорный» на упаковках чая ООО «МАЙ» и ООО «Орими». Результаты опросов свидетельствуют о том, что информированному потребителю смысловое значение слова «высокогорный» в отношении чайной продукции понятно без дополнительных рассуждений и домысливания. Большинство опрошенных связало это слово со свойством и/или особыми качественными характеристиками чая, указав на то, что такой чай выращен в высокогорной местности, он обладает особым вкусом, ароматом.

Следует указать, что правообладатель оспариваемого товарного знака, в свою очередь, также представил документы, касающиеся характера обозначения «Высокогорный», среди которых письмо из Института чая, субтропических культур и чайной промышленности Аграрного Университета Грузии [35], а также Лингвистическое заключение от 19.06.2017 [41]. В упомянутых документах содержатся опровергающие доводы возражения аргументы и указывается на отсутствие у слова «Высокогорный» описательного характера по отношению к чаю и чайной продукции. Вместе с тем, данные документы содержат частное мнение их авторов и сведения, содержащиеся в них, носят субъективный характер.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 324734 в отношении части товаров 30 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований,

предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона. Тем самым оспариваемый товарный знак по свидетельству № 324734 включает в свой состав словесный элемент «Высокогорный», являющийся описательным в отношении чайной продукции, поскольку характеризует его качество.

Коллегия отмечает, что примеры продукции компании – правообладателя оспариваемого товарного знака, представленные в рамках рассмотрения настоящего возражения с сайта компании ООО «Орими» [28], на упаковках которых присутствует словесный элемент «высокогорный», сопровождаются аннотацией либо описанием, из которых следует, что все чаи выращены и собраны высоко в горах. В частности, «Принцесса Нури» Высокогорный: Быть ближе к солнцу! Высокогорный чайные плантации расположены на высоте от 1000 до 25000 метров над уровнем моря. Уникальный климат высокогорья – обилие солнца, чистый прохладный воздух и вода из горных ключей – идеален для чайного растения. На горных склонах родится чай, который несет в себе невероятный заряд природной энергии». Или: «Принцесса Нури Высокогорный, пакетики для разовой заварки без ярлычков. Опустите пакетики в чайник (так часто делают в Англии) или разложите их по чашкам. В любом случае, вы будете пить отличный высокогорный чай, который порадует вас ярким настоем, крепким вкусом и выраженным тонизирующим действием».

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства того, что ООО «Орими» использует чай, выращенный и собранный в иных условиях.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не способен вызывать не соответствующих действительности представлений о товаре, его качестве и свойствах. В этой связи нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В отношении передачи исключительных прав на товарный знак «Высокогорный» по свидетельству №187461 на имя Некоммерческой организации «Российская Ассоциация производителей чая и кофе» [27], которая не была произведена в связи с истечением срока действия правовой охраны товарного знака,

коллегия отмечает следующее. Поскольку Роспатент не являлся стороной трехстороннего соглашения об урегулировании спорной ситуации с товарным знаком «Высокогорный» по свидетельству №187461 [27], то указание любых причин, побудивших стороны подписать такое соглашение, будет лишь предположением, а не установленным фактом. На сегодняшний день правовая охрана указанного товарного знака досрочно прекращена в связи с непродлением правообладателем срока действия исключительного права на данный товарный знак.

Что касается взаимных претензий сторон к друг к другу относительно недобросовестности действий по использованию при маркировке товаров обозначения «Высокогорный», то установление подобных фактов к компетенции Роспатента не относится.

Относительно дополнительных доводов правообладателя, представленных на заседании, коллегия отмечает следующее.

Коллегия не находит довод правообладателя о возможности влияния выводов суда, содержащихся в решении СИП от 16.01.2018 по делу № СИП-674/2017, обоснованным ввиду следующего. Участниками настоящего спора являются те же стороны, что и в разбирательстве по делу № СИП-674/2017, а в мотивировочной части решения от 16.01.2018 суд сделал вывод, касающийся описательного характера словесного элемента «Высокогорный». Таким образом, установленный СИП факт не может быть проигнорирован коллегией при рассмотрении настоящего возражения. Относительно возможности пересмотра выводов суда в рамках рассмотрения кассационной жалобы, поданной ООО «ОРИМИ», коллегия отмечает, что ожидание более благоприятных последствий для какой-либо из сторон не предусмотрено при рассмотрении спора в административном порядке.

Довод правообладателя, касающийся ранее принятого вывода, сделанного Роспатентом по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «HIGH GROWN» по свидетельству № 329995, не может быть принят во внимание. Коллегия отмечает, что делопроизводство по

каждому делу ведется отдельно с учетом оценки всех обстоятельств конкретного спора.

Вопрос оценки добросовестности участников спора не относится к компетенции коллегии.

Таким образом, с учетом установленного описательного характера словесного элемента «высокогорный» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «напитки на основе чая, чай, в том числе растворимый чай, чай из трав и цветов, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными и иными добавками; чай со льдом» коллегия пришла к выводу, что самостоятельная правовая охрана слову «Высокогорный» в оспариваемом товарном знаке предоставлена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона.

Принимая во внимание то обстоятельство, что в составе оспариваемого товарного знака этот словесный элемент не занимает доминирующего положения, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Коллегия всесторонне исследовала и дала оценку всем представленным сторонами спора доводам, доказательствам, а также мнениям, которые не опровергают вывод коллегии о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 324734 недействительным частично, а именно: исключить из самостоятельной правовой охраны словесный элемент «Высокогорный» для товаров 30 класса МКТУ – «напитки на основе чая, чай, в том числе растворимый чай, чай из трав и цветов, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными и иными добавками; чай со льдом».