

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 30.11.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329995, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАЙ», г. Фрязино (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**HIGH GROWN**» по заявке №2005724760 с приоритетом от 29.09.2005 зарегистрирован 23.07.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №329995 в отношении товаров 30 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Орими Трейд», 194044, Санкт-Петербург, ул. Тобольская, 3. В соответствии с договором №РД0208921, зарегистрированным Роспатентом 24.10.2016, исключительное право на товарный знак было отчуждено на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОРИМИ», 188682, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова, микрорайон №1, уч. №15/4 (далее – правообладатель), о чем внесена соответствующая запись в Госреестр.


В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №329995 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-I 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 «» по свидетельству №538291, зарегистрированный для товара 30 класса МКТУ «чай» с исключением из охраны словесного элемента «Высокогорный», являющимся переводом слова «HIGH GROWN», а, кроме того, ООО «МАЙ» подано на регистрацию в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ «чай» обозначение со словесным элементом «МАЙСКИЙ HIGH GROWN Black Tea» по заявке №2017747668, при этом предоставление правовой охраны элементу «HIGH GROWN» не испрашивается, оспариваемый товарный знак может явиться препятствием для регистрации обозначения по заявке №2017747668;

- исходя из смыслового значения слова «HIGH GROWN» (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 «HIGH GROWN» используется производителями и торгующими компаниями в сфере производства, связанной с чаем;

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

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

- таким образом, словесный элемент «HIGH GROWN» является неохраноспособным обозначением в силу того, что не обладает различительной способностью, представляет собой термин и является описательным, указывая на качество и свойство в силу того, что является характеристикой товара;

- 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 «HIGH GROWN» используется правообладателем для маркировки чая, выращенного не в условиях высокогорья, товарный знак по свидетельству №329995 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 №329995 недействительным частично, а именно, в части товаров 30 класса МКТУ «чай, чай со льдом, напитки на основе чая».

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

- Распечатка сведений по заявке №2017747668 [1];

- Заявление на регистрацию обозначения «HIGH GROW» в качестве товарного знака по заявке №2005724760 [2];

- Распечатка выписки ООО «МАЙ» из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 19.10.2017 г. [3];

- Распечатка выписки ЗАО «ОРИМИ» из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 19.10.2017 г. [4];
- Копия Декларации евразийского экономического союза о соответствии [5];
- Фотография упаковки высокогорного черного чая «Майский» [6];
- 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» [7];
- Толковый словарь русского языка СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, 1999 г. [8];
- Товарный словарь (Государственное издательство торговой литературы, Москва, 1961 г.) [9];
- Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (Типография Акционерного общества Ф.А. Брокгауз - И.А. Ефрон, С.-Петербург) [10];
- Монография «Дегустация чая», ее значение в производстве и торговле чаем», А.П. Фирстов и Е.В. Шенгер, ГОСИЗДАТ ССР Грузии Тифлис, 1930 г. [11];
- Книга «Энциклопедия чая», Ю. Г. Иванов, Смоленск, Русич, 2001 г. [12];
- Энциклопедический словарь русского библиографического института ГРАНАТ, седьмое издание, редакция и энциклопедия «Русского библиографического института ГРАНАТ», Москва [13];
- Книга «ЧАЙ» В.В. Похлебкин, Москва Центрполиграф, 2005 г. [14];
- Письма от ЗАО «РОСТЕСТ» и Госстандарт России эксперта по сертификации чая Мелешиной Л.Н. [15];
- Письма от Чайного комитета Шри-Ланки и поставщиков чая, датированные 2006 и 2017 г. [16];
- Отчеты о состоянии чайного рынка фирм Fasten Bronkers Limited и Forbes & Walker Limited [17];

- Обоснование влияния высоты чайной плантации над уровнем моря на органолептические характеристики чая, утвержденное Директором ФГБНУ ВНИИЦиСК [18];

- Англо-русский словарь по пищевой промышленности (М.: «Руссо», 2004 г.) [19];

- Лингвистическое заключение №14404-5114/52 от 07.04.2006 г. института русского языка им. В. В. Виноградова [20];

- Примеры использования третьими лицами слова «Высокогорный» в качестве перевода слова «High grown» [21];

- Статистики поисковых запросов Яндекса [22];

- 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 [23];

- Информация о предложениях к продаже высокогорного чая [24];

- Отчет о проведенном опросе Фондом «ВЦИОМ» [25];

- Отчет о проведенном опросе компанией Romir [26];

- Отчет о проведенном опросе Аналитическим центром Юрия Левады [27];

- Лингвистическое заключение №14404-5114/51 от 07.04.2006 г. института русского языка им. В. В. Виноградова [28];

- 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» [29];

- Распечатки с сайтов www.orimi.com, www.orimitrade.ru и www.nori-tea.ru, с 2003 по 2017 гг. [30];

- 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-колымско-охотского 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) [31].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №329995, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не доказало свою заинтересованность в его подаче, поскольку материалами дела не подтверждается, что оспариваемый товарный знак является препятствием для осуществления хозяйственной деятельности ООО «МАЙ»;

- оспариваемый товарный знак не подпадает под предусмотренные пунктом 1 статьи 6 Закона положения, следовательно, само по себе слово «HIGH GROWN» 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 «HIGH GROWN» в качестве термина в сфере выращивания и производства чая;

- доказывание терминологического характера оспариваемого товарного знака путем приведения ссылок на материалы, в которых упоминается слово «высокогорный»;

- нет оснований полагать, что слова из разных языков «HIGH GROWN» и «Высокогорный», которые не являются буквальными переводами друг друга, воспринимаются потребителями в качестве равнозначных;

- обозначение «HIGH GROWN», в переводе означающее «высоко выращенный», так же как 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 «HIGH GROWN» не может рассматриваться в качестве описательной характеристики товара;

- для восприятия обозначения «HIGH GROWN» требуются дополнительные рассуждения, домысливания, что свидетельствует об отсутствии его описательности, между тем с точки зрения средства индивидуализации данное обозначение вызывает исключительно положительные ассоциации;

- представленные письма от Чайного комитета Шри-Ланки и индийских компаний, а также иностранные отчеты о состоянии чайного рынка не отражают состояние чайного рынка Российской Федерации, поэтому в совокупности с иными документами, такими как Лингвистическое заключение №14404-5114/52 от 07.04.2006, не являются доказательствами того, что российский потребитель воспринимает оспариваемый товарный знак в качестве характеристики товара;

- в письмах Чайной палаты Шри-Ланки, поставщиков чая, предоставленных правообладателю, а также в ряде российских и зарубежных публикаций в области ботаники указано на отсутствие прямой зависимости химического состава чая от высоты его произрастания, что приводит к выводу о необоснованности доводов лица, подавшего возражение;

- при рассмотрении настоящего спора необходимо принимать во внимание позицию суда, согласно которой подлежат учету имеющиеся или вероятные

ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, именно на дату приоритета товарного знака, поэтому для проверки соответствия оспариваемого товарного знака могут быть учтены только доказательства, относящиеся к периоду до даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.09.2005), т.е. в рамках настоящего дела не могут быть приняты во внимание сведения об обстоятельствах продажи чайной продукции в 2016-2017 годов;

- поскольку обозначение «HIGH GROWN» не указывает на качество, свойства или место происхождения товара, оспариваемый товарный знак не способен ввести потребителя в заблуждение относительно этих характеристик товара.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №329995.

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 [32];

- Копия страниц из Большого лингвистического словаря Стариченок В.Д., Ростов-на-Дону, Издательство «Феникс», 2008 [33];

- Распечатка страниц онлайн-словаря «Мультитран» [34];

- 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 [35];

- Копия заключения Лаборатории аналитической фотохимии Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук от 06.12.2017 [36].

- 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 [37];

- 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 [38];

- Копия письма Института чая, субтропических культур и чайной промышленности Аграрного Университета Грузии от 05.10.2017 [39];

- Копия письма Исследовательской Ассоциации Чая (Калькутта, Индия) от 03.10.2017 [40].

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в процессе рассмотрения возражения были представлены отсутствующие при подаче возражения страницы из книги «ЧАЙ» В.В. Похлебкин, Москва Центрполиграф, 2005 г. [14], упомянутого в возражении. Учитывая, что данный источник информации был указан в тексте возражения, по мнению коллегии, представленные дополнительные материалы не изменяют мотивы возражения по существу в контексте пункта 2.5 Правил ППС, следовательно, должны быть учтены при рассмотрении дела по существу.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

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 (29.09.2005) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №329995 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 композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных у 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, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения [3] следует, ООО «МАЙ» является лицом, осуществляющим производства чая и кофе, в том числе согласно сертификату соответствия [5] и фотографии продукции [6], чая, сопровождаемого в гражданском обороте обозначением «Майский Отборный Высокогорный». ООО «МАЙ»



принадлежит товарный знак «» по свидетельству №538291 со словесным элементом «Высокогорный», а также подано на регистрацию в качестве товарного



знака для товаров 30 класса МКТУ «чай» обозначение «» по заявке №2017747668, включающее словесный элемент «HIGH GROWN».

Принимая во внимание конкурентные взаимоотношения ООО «МАЙ» и ООО «ОРИМИ» на рынке, связанном с производством и реализацией чая, а также спор относительно использования в гражданском обороте обозначения «Высокогорный», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «МАЙ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329995.

Оспариваемый товарный знак «**HIGH GROWN**» по свидетельству №329995 с приоритетом от 29.09.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, кофе-сырец, напитки кофейные, напитки кофейно-молочные, заменители кофе, цикорий; чай, чай со льдом, напитки на основе чая; какао, какао-продукты, какао-напитки, напитки какао-молочные; шоколад, шоколадные напитки, напитки шоколадно-молочные; настои нелекарственные; сахар, глюкоза пищевая; продукты пищевые, содержащие крахмал; рис, крупы пищевые; макаронные изделия; мука и зерновые продукты, хлопья из зерновых продуктов; мюсли; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус; приправы; пряности; различные специи; ароматизаторы; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; эссенции пищевые».

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №329995 для товаров 30 класса МКТУ «чай, чай со льдом, напитки на основе чая» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6

Закона, поскольку включенный в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «HIGH GROWN», в переводе означающий «Высокогорный», не обладает различительной способностью, является общепринятым термином и описательной характеристикой товара (чая), указывая на его свойства, качество и место произрастания, следовательно, является неохраноспособным.

Обосновывая свою позицию, лицо, подавшее возражение, представило комплект документов, при анализе которого необходимо руководствоваться правоприменительной практикой, выработанной Судом по интеллектуальным правам. Так, согласно пункту 1.4 Информационной справки, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам №СП-23/10 от 05.04.2017, охраноспособность оспариваемого товарного знака устанавливается на дату его приоритета, и именно на эту дату подлежат учету имеющиеся и вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением.

В этой связи следует констатировать, что ряд представленных документов [15], [16], [18], [20], [22], [24] - [28], [31] (касается публикаций от 2010, 2012, 2013 гг.), которые датированы позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, не могут рассматриваться в качестве доказательства его неохраноспособности.

Вместе с тем анализ материалов дела по существу показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «HIGH GROWN» состоит из лексических единиц английского языка, где слово «high» в переводе означает «высшая точка, максимум, высоко, интенсивно», а «grown» представляет собой форму английского глагола «grow» со значением «расти» [34].

Вместе с тем, помимо наличия указанных слов в общей лексике английского языка, обозначение «HIGH GROWN» в целом входит в понятийный аппарат пищевой промышленности и означает «чай, произрастающий на горных склонах», что подтверждается сведениями из специализированного Англо-русского словаря по пищевой промышленности [19], изданного до даты приоритета оспариваемого товарного знака и насчитывающего 42000 терминов.

Учитывая, что «термин» означает «слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятельности» (см. Большой энциклопедический словарь «Языкознание» [32]), наличие словосочетания «HIGH GROWN» в вышеуказанном специализированной литературе обуславливает вывод о том, что это оспариваемый товарный знак имеет терминологический характер, используется в пищевой промышленности, а именно связан с производством чая.

Действительно, использование термина «HIGH GROWN» в сфере деятельности, связанной с производством чая, подтверждается отчетами о состоянии чайного рынка, подготовленными фирмами Fasten Bronkers Limited и Forbes & Walker Limited [17] в 1997-1999 годах.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о неохраноспособности оспариваемого товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона для таких товаров оспариваемого товарного знака как «чай, чай со льдом, напитки на основе чая».

Что касается доводов возражения об описательном характере оспариваемого товарного знака по свидетельству №329995, то исходя из вышеуказанных словарно-справочных данных, обозначение «HIGH GROWN» употребляется для описательной характеристики рельефа местности. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что это обозначение относится к простым наименованиям товара или является географическим названием, вследствие чего его нельзя отнести к разряду обозначений, указывающих на вид и конкретное место производства товара 30 класса МКТУ «чай».

При этом необходимо указать, что к обозначениям, указывающим на место производство товара, законодательством отнесены обозначения, представляющие собой именно географические названия, к которым лексическая единица английского языка «HIGH GROWN» не относится.

В приведенных лицом, подавшим возражение, источниках информации также не приводятся объективные данные о том, что выращенный на высокогорье чай отличается какими-либо конкретными потребительскими свойствами и имеет четко выраженные качественные характеристики.

Более того, часть из упомянутых в материалах возражения источников информации [12], [15], [20] являются частным мнением их авторов, вследствие чего носят субъективный характер. Кроме того, следует отметить, что такой источник информации как «Энциклопедия чая» Иванова Ю.Г. [12], в котором обозначение «high grown» приводится в значении «высокогорный чай», не имеет академического статуса и носит познавательный характер согласно приведенному к этой книге предисловию.

В свою очередь в ряде материалов возражения [11], [22], [25] - [29] упоминается не оспариваемое обозначение «HIGH GROWN», а приводится обозначение «Высокогорный». При этом «Высокогорный», исходя из вышеприведенных словарно-материалов, не является лишь одним из возможных переводов обозначения «HIGH GROWN». В этой связи, как справедливо указано правообладателем, документы, содержащие обозначение «Высокогорный», отличающиеся от оспариваемого товарного знака фонетически, графически и семантически, не могут быть приняты во внимание в качестве доказательства несоответствия обозначения «HIGH GROWN» требованиям законодательства.

Относительно приведенного в возражении довода о том, что правообладатель оспариваемого товарного знака неоднократно до даты приоритета оспариваемого товарного знака размещал на принадлежащих ему Интернет-ресурсах [30] использовал словосочетание «HIGH GROWN» наряду с обозначением «Высокогорный» для характеристики чая, то указанный довод принят коллегией к сведению. Вместе с тем каких-либо объективных подтверждений наличия такого сорта чая как «HIGH GROWN» / «Высокогорный» в системе российской классификации чаев лицом, подавшим возражение, не представлено, что позволяет сделать вывод о том, что размещение подобной информации в сети Интернет является маркетинговым ходом правообладателя.

Следует также констатировать, что представленные документы возражения [9], [10], [13], [14], [31] не подтверждают приведенные в нем доводы, поскольку содержат общие сведения о культурах растений, в том числе чая, произрастающих на больших высотах, однако информация о каких-то особых свойствах определенного разновидности чая «HIGH GROWN» в этих источниках информации не упоминается.

В поступившем возражении также приводятся сведения о различных поставщиках чая [24]. При этом часть документов (www.cup.ru, www.olinda.ru, www.chay.info, www.teapoetry.com) содержит сведения о чае, на упаковках которого отсутствует обозначение «HIGH GROWN», ряд документов содержит ссылку на товарно-кассовые чеки, датированные 2017 годом, а также распечатки с различных сайтов за октябрь 2017 года (при этом отсутствует информация о дате размещения информации на этих сайтах), следовательно, эти документы нельзя рассматривать в качестве доказательства наличия у обозначения «HIGH GROWN» описательного характера на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Следует указать, что правообладатель оспариваемого товарного знака, в свою очередь, также представил документы, касающиеся влияния природных факторов на свойства чая, среди которых письмо из Института чая, субтропических культур и чайной промышленности Аграрного Университета Грузии [39], заключение Лаборатории аналитической фотохимии Ботанического института им. В.Л. Комарова Российской академии наук [36], статьи [37], [38], письма компаний производителей и поставщиков чая [35], чайных ассоциаций [40]. В упомянутых документах отрицается, что свойства и качество чая напрямую связаны с высотой его произрастания.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №329995 на дату его приоритета являлось описательным обозначением для товаров 30 класса МКТУ «чай, чай со льдом, напитки на основе чая» и не обладало различительной способностью, в силу использования его в гражданском обороте многими независимыми лицами при сопровождении продукции.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №329995 не является описательным по отношению к заявленным товарам, следовательно, 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.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона следует признать обоснованным только в части. Как указывалось выше, наличие обозначения «HIGH GROWN» в качестве терминологической единицы в специализированном словаре по пищевой промышленности обуславливает вывод о его несоответствии требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и, следовательно, его неохраноспособности для товаров 30 класса МКТУ «чай, чай со льдом, напитки на основе чая».

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №329995 недействительным частично в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, чай со льдом, напитки на основе чая».