


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 20.02.2017 (далее – Роспатент), поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «ОРИМИ», Ленинградская обл. (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015720124, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015720124 на имя



заявителя 01.07.2015 подано комбинированное обозначение «».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, золотистом, красном, бордовом и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «чай».

Роспатентом 24.10.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЦЕЙЛОНСКИЙ» («Цейлонский» прилагательное от «Цейлон» - распространенное название острова и государства Шри-Ланка (Шри-Ланка – государство в Южной Азии, на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времен португальского вторжения и до обретения независимости в европейских языках страна называлась Цейлон) см. <http://dic.academic.ru>) в силу своего смыслового значения, ассоциируется с определенным географическим объектом, и может вызывать в сознании потребителя представление об определенном месте происхождения товаров, которое не соответствует действительности, так как заявитель находится в Ленинградской области, в связи с чем заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров.

В поступившем 20.02.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ЦЕЙЛОНСКИЙ» является географическим названием, заявленным в отношении товара, характеристики которого связаны с географическим происхождением;

- чай, маркированный обозначением «Принцесса НУРИ Цейлонский Отборный», закупается ООО «ОРИМИ» на острове Цейлон, доставляется морским транспортом в РФ, что подтверждается контрактами, спецификациями, таможенными декларациями, и, следовательно, в данном случае географическое название «Цейлонский» не может быть ложным;

- на наименование «цейлонский» не зарегистрировано исключительных прав в отличие от наименований «DARJEELING» (свидетельство на ТЗ №249970) и «ASSAM» (свидетельство на ТЗ №157768), зарегистрированных на имя Ти Борд оф Индия. ООО «ОРИМИ» является Лицензиатом по Лицензионному договору, заключенному с правообладателем на товарный знак по свидетельству РФ №157768, указывая об этом на упаковке товара;

- вывод экспертизы о введении потребителей в заблуждение относительно места нахождения изготовителя, приводит к ложному выводу о том, что никто из

российских заявителей, кроме заявителей из Краснодарского края, не может регистрировать товарные знаки в отношении товара «чай», т.к. чайная культура на территории РФ практически не произрастает, что не соответствует практики регистрации в отношении данного товара;

- отсутствие регистраций на слово «цейлонский», по мнению ООО «ОРИМИ», свидетельствует о переходе данного наименования в категорию описательных, утративших различительную способность обозначений, и, следовательно, его могут использовать все заинтересованные лица;

- в товарных знаках по свидетельствам РФ №475930, №479137, №474396, зарегистрированных на имя ООО «МАЙ», с перечнем товаров «чай цейлонский черный», «чай цейлонский крупнолистовой» словесный элемент «ЦЕЙЛОНСКИЙ» указан в качестве неохраняемого элемента;

- по мнению заявителя, словесный элемент «Цейлонский» наряду со словесным элементом «Отборный», не занимает в обозначении доминирующего положения, является описательным, и потому неохраняемым, и не может препятствовать регистрации всего комбинированного обозначения в целом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015720124 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «ЦЕЙЛОНСКИЙ ОТБОРНЫЙ».

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки зарегистрированных товарных знаков [1];
- справку о составе чая «Принцесса НУРИ Цейлонский Отборный» [2];
- копию контракта от 28.06.2013 г. №144-042 [3];
- копии инвойсов №0466/2016, №0533/2015, №0535/2015, №0512/2016 и таможенных деклараций [4];
- распечатку выписки из ЕГРЮЛ ООО «ОРИМИ» [5];
- копию устава ООО «ОРИМИ» [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.07.2015) поступления заявки №2015720124 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, 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 настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, 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.


Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил элементы, указанные в подпунктах 2.3.2.1, 2.3.2.2, 2.3.2.3 и 2.3.2.4 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«», представляющее собой прямоугольник, на который нанесен оригинальный растительный орнамент. В центральной части прямоугольника находится изображение женского профиля, вписанное в двойной овал, под которым расположен словесный элемент «ПРИНЦЕССА Нури», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части упаковки под орнаментом размещены словесные элементы «ЦЕЙЛОНСКИЙ ОТБОРНЫЙ», выполненные заглавными буквами русского алфавита в две строки. В правом нижнем углу располагается изобразительный элемент, выполненный в виде двух концентрических окружностей, в меньшую из которых, размещено натуралистическое изображение чайных листочков. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, золотистом, красном, бордовом и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 30 класса МКТУ: «чай».

Анализ словарно-справочных источников информации (см. <http://dic.academic.ru>) показал, что «Цейлонский» прилагательное от «Цейлон» -

распространенное название острова и государства Шри-Ланка (Шри-Ланка – государство в Южной Азии, на одноименном острове у юго-восточного побережья Индостана. Со времен португальского вторжения и до обретения независимости в европейских языках страна называлась Цейлон. Цейлонским чаем называют чай, который выращивается на острове Шри-Ланка, ранее называвшимся Цейлон. Шри-Ланка занимает третье место в мире по производству чая, после Китая и Индии, и является одним из крупнейших экспортёров на мировой рынок с долей 23 % от мирового экспорта. Основная часть производимого на Шри-Ланке чая приходится на чёрный и зелёный чай. Белый чай, улуны и прочие сорта почти не производятся. На сегодняшний день производство чая является одной из ключевых отраслей ланкийской экономики».

Учитывая изложенное у коллегии имеются основания для вывода о том, что данный знак, в состав которого входит географическое название, может быть воспринят российским потребителем как указание на место производства товаров.

В отношении приведенного в заключении экспертизы довода о том, что заявленное обозначение, включающее словесный элемент «ЦЕЙЛОНСКИЙ», поданное лицом, находящимся в Ленинградской области, способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров, коллегия установила следующее.

Заявителем представлены справка о чае «Принцесса НУРИ Цейлонский отборный», копия контракта (заключенный между компанией заявителем и компанией ИМПАЙЭ ТИС (ПВТ) ЛТД, республика Шри-Ланка), копии инвойсов и таможенных деклараций [2-4], которые подтверждают, что товар, маркированный заявленным обозначением, представляет собой чай черный байховый, поставляемый компанией ИМПАЙЭ ТИС (ПВТ) ЛТД, республика Шри-Ланка (Цейлон).

В связи с чем ассоциации с островом Цейлон (республика Шри-Ланка), возникающие при восприятии заявленного обозначения, будут соответствовать истинному месту производства товара.

Коллегия приняла во внимание, что по сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации ([www.fips.ru](http://www.fips.ru) –

реестр товарных знаков знаков обслуживания) существуют товарные знаки по свидетельствам №475930, №479137, №474396, №239556, №388318, №340200, №499658 которые зарегистрированы на имя разных лиц в отношении товара 30 класса МКТУ (чай), включающих в свой состав в качестве неохраняемых элементов словесные элементы «ЦЕЙЛОНСКИЙ ОТБОРНЫЙ/ЦЕЙЛОНСКИЙ КРУПНОЛИСТОВОЙ».

Таким образом, коллегия не усматривает оснований считать заявленное обозначение несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия полагает, что словесные элементы «ЦЕЙЛОНСКИЙ ОТБОРНЫЙ», не занимающие доминирующего положения в заявленном обозначении, характеризуют заявленный товар (чай), указывая на его место производства и свойства. На основании изложенного в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса знаку в целом может быть предоставлена правовая охрана с исключением данных элементов из самостоятельной правовой охраны. Заявитель в возражении выразил согласие с данным мнением коллегии.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2017, отменить решение Роспатента от 24.10.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015720124.**