

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 07.02.2024 возражение, поданное ООО «Гелиос – Экспресс» (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697095, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 01.06.2018 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.02.2019 за №697095 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ на имя Товарищества с ограниченной ответственностью «Малу», Карагандинская обл., 100000, г. Караганда, район им. Казыбека би, ул. Гоголя, дом 2/1, Республика Казахстан (KZ) (далее - правообладатель). Словесный элемент «Black Tea» указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №697095 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6(2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем действующего на территории Российской Федерации словесного товарного знака «TEE GARTEN» по свидетельству №387446 [1], зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с указанным знаком на основании признаков сходства. Однородность товаров является очевидной в связи с тождеством терминов в перечнях сравниваемых товарных знаков;

- оспариваемое обозначение является сходным с ранее зарегистрированным товарным знаком, поскольку словесный элемент оспариваемого товарного знака «Teagarden» (транслитерация – тигарден) является сходным до степени смешения с обозначением «TEE GARTEN» (транслитерация – ти гартен), так как сравниваемые словесные элементы сходны по фонетическому признаку сходства, поскольку характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их одинаковым расположением, близостью состава гласных и согласных букв, одинаковым числом слогов в этих обозначениях;

- сравниваемые словесные элементы тождественны по семантическому признаку сходства, так как словесный элемент «Teagarden» представляет собой написанные без пробела слова «Tea garden», перевод которых с английского «чайный сад»; ранее зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение «TEE GARTEN» имеет аналогичный перевод «чайный сад» с немецкого языка (см. <https://translate.google.ru>);

- сравниваемые словесные элементы воспроизведены латинскими буквами в стандартном шрифтовом исполнении, что позволяет сделать вывод об их сходстве по визуальному признаку сходства;

- регистрация товарного знака №697095 в отношении товаров «чай, напитки чайные» и услуг по продаже чая произведена с нарушением пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, в соответствии с которым не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

- в соответствии с пунктом 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 (далее – Правила), действующих на дату приоритета оспариваемого знака, к обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

- согласно судебной практике (например, дело №СИП-102/2014), способность введения потребителя в заблуждение элементами обозначений или обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе. При этом в качестве обстоятельств, формирующих вышеуказанный ассоциативный ряд, принимаются факты изготовления и реализации маркированной обозначением продукции, имеющие место до даты подачи заявки на регистрацию этого обозначения в качестве товарного знака, иным лицом, не являющимся заявителем по этой заявке;

- до даты приоритета оспариваемой регистрации длительное время, а именно с 2012 года по лицензии от правообладателя товарного знака № 387446 осуществлялось производство и реализация продукции – чая, маркированного товарным знаком «TEE GARTEN». Фактическое использование этого обозначения подтверждается прилагаемыми к настоящему возражению документами: лицензионный договор, договор на изготовление продукции, счета – фактуры, датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Масштабы использования товарного знака «TEE GARTEN» подтверждаются также тем, что по

базовой регистрации №387446 с 30.12.2009 действует международная регистрация №1037941;

- широкая известность и узнаваемость знака «ТЕЕ GARTEN» подтверждается сведениями в сети Интернет. Информация о продукции, произведенной по лицензии правообладателя, размещена на сайтах:

<http://svay.ru/tee-garten?ysclid=lsc3im992h836811762>;

<http://www.teaworld.ru/catalog/tea/tee-garden?ysclid=lsc3k8z5i2122776378>;

<https://ioniatlt.ru/catalog/chay-listovoy-tee-garten/?ysclid=lsc3kyrzfk72677450>;

<https://www.barista-ltd.ru/magazin/manufactures/tee-garten.html4>

https://otzovik.com/reviews/chay_tee_garten_molochniy_ulun/?ysclid=lsc3n052yh624090936;

<https://www.wildberries.ru/catalog/63440461/detail.aspx>;

<https://www.ozon.ru/brand/tee-garten-87275307/>;

<https://market.yandex.ru/catalog-chai/73845>;

<https://rustov-ek.ru/store/elitnyy-chay/tee-garten/>

<https://itkofe.ru/catalog/chaj/chaj-vesovoj-teegarten.html?ysclid=lsc3t2t3x717320977>

и других;

- вышеизложенное подтверждает известность потребителю чая «ТЕЕ GARTEN», произведенного ООО «БЭСТ» по лицензии от ООО «Гелиос-Экспресс». Следовательно, регистрация сходного товарного знака на имя ТОО «Малу», Республика Казахстан, в отношении товаров «чай, напитки чайные» и услуг по реализации чая, является вводящей потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697095 в отношении всех товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Приложения:

1. Товарный знак № 697095, сведения с сайта <https://www1.fips.ru/registers-web> - 1 лист;

2. Товарный знак № 387446, сведения с сайта <https://www1.fips.ru/registers-web> - 2 листа;
3. Международная регистрация №1037941, сведения с сайта <https://www3.wipo.int/madrid/monitor> - 1 лист;
4. Копия лицензионного договора – 7 листов;
5. Копия договора на производство продукции – 5 листов.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель отзыва на возражение не представил, в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.06.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил к обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены,

взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №697095 представляет собой



комбинированный товарный знак с доминирующим в нем словесным элементом «**Teagarden**», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным внутри овала.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, а именно 30 - чай, напитки чайные, 35 - продвижение товаров для третьих лиц; продажа чая.

Как следует из материалов возражения, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «**ТЕЕ GARTEN**» [1], зарегистрированным в отношении товаров 05 класса МКТУ - сбор чайный противоастматический; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский, 30 класса МКТУ - напитки на основе чая; чай; настои нелекарственные, 35 класса МКТУ - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Сопоставляемые товары и услуги являются однородными, поскольку они либо совпадают по виду (чай, напитки на основе чая/чайные напитки, продвижение товаров), либо относятся к одним родовым группам услуг по продвижению товаров для третьих лиц, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они ассоциируются между собой в целом, что обусловлено

фонетическим сходством словесного товарного знака «TEE GARTEN» и доминирующего в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Teagarden», а также их семантическим тождеством и графическим сходством.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличием совпадающих слогов и их одинаковым расположением, близостью состава гласных и согласных букв, одинаковым числом слогов в этих обозначениях.

Сравниваемые обозначения имеют одно и то же смысловое значение в разных языках. В частности, словесный элемент «Teagarden» представляет собой написанные без пробела лексические единицы английского языка «Tea» (чай, чайный) и «garden» (сад), что в переводе с английского языка на русский означает «чайный сад». Что касается обозначения «TEE GARTEN», то оно имеет аналогичный перевод «чайный сад», только с немецкого языка (см. <https://translate.google.ru>). Таким образом, обозначения «Teagarden» и «TEE GARTEN» воспринимаются как семантически тождественные, несмотря на слитное написание слов «Tea» и «garden» в оспариваемом знаке.

Графическое сходство знаков обусловлено их выполнением буквами одного алфавита и использованием стандартного шрифта. Некоторые графические отличия оспариваемого товарного знака (наличие овала, буквы T и неохраняемого элемента Black Tea) от противопоставленного знака не оказывают существенного влияния на их восприятие в целом, поскольку внимание потребителя чаще всего акцентируется именно на словесном элементе, так как в дальнейшем он может быть воспроизведен им на слух. При этом выполнение словесных элементов сравниваемых товарных знаков стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского) усиливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

В связи с изложенным коллегия пришла к выводу, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторые незначительные отличия. Указанное свидетельствует об опасности смешения в

гражданском обороте товаров и услуг, маркированных сопоставляемыми товарными знаками.

Таким образом, у коллегии имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №697095 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в свидетельстве.

В отношении несоответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия считает необходимым отметить следующее.

Представленные в возражении сведения об использовании противопоставленного товарного знака в отсутствие в материалах административного дела сведений об объемах производства и поставок продукции под этим знаком, о рекламе и продвижении товаров, а также результатов соответствующего исследования мнения адресной группы потребителей чая и чайных напитков о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение не позволяют прийти к выводу о возникновении (и сохранении) у потребителей указанных товаров до даты приоритета оспариваемого знака стойкой ассоциативной связи товаров/услуг, маркированных товарным знаком по свидетельству №697095, с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем рассматриваемого товарного знака.

В связи с указанным коллегия не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.02.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №697095 недействительным полностью.