

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 14.06.2013, поданное компанией KUSMI TEA, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 02.10.2012 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071994, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071994 с конвенционным приоритетом от 20.01.2011, произведенной Международным Бюро ВОИС 04.02.2011 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05, 21, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1071994 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «KUSMI TEA», «DETOX», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета в две строки. Словесные элементы расположены на фоне прямоугольника зеленого цвета, содержащего орнаментальный светло-зеленый узор.

Решение Роспатента от 02.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1071994 не соответствует требованиям пунктов 1(3), 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «KUSMI TEA» по международной регистрации №1071994 включает в себя словесный элемент TEA, который в переводе с английского языка означает чай, настой, крепкий отвар, т.е. является указанием на определенный вид товаров 05 и 30 классов МКТУ и указанием на назначение части товаров, включенных в 21 класс МКТУ, в отношении которых этому слову не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, а для остальных товаров включение в знак слова TEA является ложным указанием на вид и назначение товаров.

Кроме того, знак «KUSMI TEA» сходен до степени смешения с товарным знаком «KUSMI - TEA» по свидетельству №251947, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, и товарным знаком «ДЕТОКС+/ДЕТОХ+» по свидетельству №283770, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.06.2013 указано, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №251947 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ досрочно прекращена решением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2013 по делу №А40-155742/12, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2013, которое вступило в законную силу.

Таким образом, противопоставленный товарный знак более не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071994.

Заявитель не согласен с выводом о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1071994 с противопоставленным товарным знаком «ДЕТОКС+/ДЕТОХ+» по свидетельству №283770, поскольку полагает, что основную индивидуализирующую роль в знаке выполняет словосочетание «KUSMI TEA», совпадающее с фирменным наименованием владельца международной регистрации, которое отсутствует в противопоставленном товарном знаке.

Вместе с тем, заявитель считает возможным не оспаривать решение Роспатента от 02.10.2012 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ТЕА» не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, напитки из чая; настои нелекарственные», однако подлежит исключению из правовой охраны как описательный. Что касается таких товаров 30 класса МКТУ, как «сахар, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мед, сироп из патоки, блины, бисквиты, печенье, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой, сухари, сладости, шоколад», то они являются традиционными товарами для чаепития, употребляемыми в качестве подсластителя или угощения к чаю, в силу чего в отношении этих товаров словесный элемент «ТЕА» не будет восприниматься как ложный и не будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида соответствующих товаров.

В отношении товаров 21 класса МКТУ заявитель согласен, что для товаров, имеющих отношение к чаепитию и представляющих собой сосуды для напитка, словесный элемент «ТЕА» является указывающим на назначение, в связи с чем подлежит исключению из правовой охраны как описательный.

Для остальных товаров 21 класса МКТУ, не имеющих отношения к чаепитию, словесный элемент «ТЕА» не является ни ложным, ни способным ввести потребителя в заблуждение, поскольку эти товары не ассоциируются у потребителей с товаром «чай».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071994 с указанием словесного элемента «ТЕА» в качестве неохраняемого в отношении всех заявленных товаров 21 класса МКТУ и товаров 30 класса МКТУ «tea, sugar, bread, pastry and confectionery, honey, treacle; pancakes; cookies; biscuits; cakes; rusks; confectionery; chocolate; beverages made with tea; infusions, not medicinal» (чай, сахар, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мед, сироп из патоки; блины; бисквиты; печенье, изделия кондитерские из

сладкого теста преимущественно с начинкой; сухари; сладости; шоколад; напитки из чая; настои нелекарственные).

К возражению приложены копии упомянутых судебных решений и статья «чай» из Толкового словаря русского языка под редакцией Т.Ф. Ефремовой.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (20.01.2011) международной регистрации №1071994 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса и пунктом (2.3.2.3) Правил не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

Согласно пункту (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.

В соответствии с требованиями пункта б(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В решении Роспатента от 02.10.2012 в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1071994 указаны сходные с ним до степени смешения товарные знаки «KUSMI - TEA» по свидетельству №251947 и «ДЕТОКС+/DETOX+» по свидетельству №283770.

Противопоставленный товарный знак «KUSMI - TEA» является словесными и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство до степени смешения знака «KUSMI TEA» по международной регистрации №1071994 и противопоставленного товарного знака по свидетельству

№251947 обусловлено их фонетическим тождеством и визуальным сходством с учетом однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и товаров 05 и 30 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1071994, что в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака на дату принятия к рассмотрению данного возражения была досрочно полностью прекращена решением Арбитражного суда города Москвы от 21.02.2013 по делу №А40-155742/12, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.05.2013 (дата внесения записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №251947 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания – 12.07.2013), этот товарный знак более не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071994.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №283770 включает словесные элементы «ДЕТОКС+/ДЕТОХ+», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Сходство до степени смешения знака «KUSMI TEA» по международной регистрации №1071994 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №283770 установлено на основании их фонетического сходства, обусловленного фонетическим тождеством входящих в них словесных элементов «ДЕТОКС», «ДЕТОХ», а также с учетом однородности товаров 05 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1071994.

Поскольку заявитель выразил готовность отказаться от заявленных товаров 05 класса МКТУ, противопоставленный товарный знак по свидетельству №283770 не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071994 в отношении товаров 30 и 21 классов МКТУ.

В отношении соответствия знака требованиям пунктов 1(3) и 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ТЕА», включенный в знак по международной регистрации №1071994, для части товаров 30 класса МКТУ является описательным, поскольку указывает на вид товара, однако для части перечня товаров 30 класса МКТУ (кроме чая, напитков из чая и настоев нелекарственных) присутствие в знаке слова «ТЕА» по-прежнему будет являться ложным указанием на вид товара, что не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, принимая во внимание то, что словесный элемент «ТЕА» не занимает доминирующего положения в композиции знака по международной регистрации №1071994, правовая охрана на территории Российской Федерации ему может быть предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «*thé, boissons à base de thé; infusions non médicinales*» (чай, напитки из чая; настои нелекарственные) с включением в него слова «ТЕА» в качестве неохраняемого элемента.

В отношении товаров 21 класса МКТУ коллегия полагает, что для части этих товаров (коробки для чая, шарики для заварки чая, фильтры для чая, ситечки чайные, чайники заварочные) словесный элемент «ТЕА» является указанием на назначение, в силу чего является неохраняемым элементом.

Для остальных товаров 21 класса МКТУ, не имеющих непосредственного отношения к чаепитию и не предназначенных для этого, обозначение «ТЕА» не является указанием на назначение, не является ложным и не может ввести потребителей в заблуждение относительно товара, поскольку включает домашние и кухонные приспособления, устройства и утварь, а также туалетные принадлежности, для которых обозначение «KUSMI TEA» может рассматриваться как фантазийное.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.06.2013, отменить решение Роспатента от 02.10.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1071994 в отношении товаров 21 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «ТЕА» для товаров «boîtes à thé, boules à thé, filtres à thé, passe-thé, services à thé, théières», и товаров 30 класса МКТУ «thé, boissons à base de thé; infusions non médicinales» с исключением из правовой охраны словесного элемента «ТЕА».