

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 26.12.2005, поданное ООО «Т.Ф.А. – Текнолоджи Франсэз Алимонтэр», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение) против регистрации товарного знака «ВЫСОКОГОРНЫЙ» по свидетельству №187461, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №99703365/50 с приоритетом от 05.03.1999 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 17.04.2000 за №187461 на имя Закрытого акционерного общества «Группа компаний АВАЛОН», Российская Федерация в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве. Впоследствии товарный знак был уступлен и в настоящее время, согласно договору уступки РД0003533 от 27.10.2005, правообладателем товарного знака по свидетельству №187461 является Закрытое акционерное общество «ОРИМИ ТРЭЙД», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.12.2005, дополненное на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 01.06.2006, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №187461 недействительной полностью, поскольку она произведена в нарушение пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесное обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» является названием рода (вида) чая, выращиваемого в условиях высокогорья, и меда, собираемого в определенных районах и на определенной высоте;
- словесное обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» означает «расположенный высоко в горах, в высокой горной местности», в связи с чем указывает на вид, качество, а также место производства товаров 30 класса МКТУ – «чай»;
- данный вывод обусловлен тем, что чаи, выращиваемые на горных плантациях, более высокого качества и обладают особым ароматом и

вкусом, что подтверждается мнением специалистов;

- на дату приоритета оспариваемого знака в Российской Федерации были зарегистрированы биологически активные добавки: чай «Цзунцянью», в состав которой входит чай высокогорный, и чай «Высокогорный»;

- обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» не способно порождать у потребителей представление о том, что такие товары как чай и мед произведены конкретным производителем, то есть не обладает различительной способностью, так как используются многими производителями для указания места происхождения товара;

- в отношении остальных товаров обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» вводит потребителя в заблуждение, так как порождает в сознании потребителя представление о виде товаров, месте их происхождения (районы высокогорья), особых свойствах и особой ценности, определяемых условиями высокогорья, что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании регистрации №187461 недействительной полностью.

Лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

1. Сведения из Интернет (без выходных данных);

2. Письмо ЗАО «РОСТЕСТ» от 07.04.2006;

3. Письмо Эксперта по сертификации чая ГОССТАНДАРТА РОССИИ Л.Н. Мелешинной от 05.04.2006;

4. Письмо ГТК РФ №21-15/16264 от 04.08.1998.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв на возражение, в котором изложил следующее:

- представленные лицом, подавшим возражение, распечатки из сети Интернет не могут быть приняты во внимание, так как не имеют юридической силы;

качество чая зависит не только от высоты произрастания, а от многих факторов;

- слово «высокогорный» относится к рельефу местности и к расположению высоко в горах, однако использование его в качестве места произрастания чая является неопределенным и не указывающим на место производства товара;

- товарный знак «ВЫСОКОГОРНЫЙ» обладает различительной способностью, так как является фантазийным в отношении товаров 30 класса МКТУ, что косвенно подтверждается его регистрацией в чаепроизводящей стране - Китае.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 05.03.1999 поступления заявки №99703365/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью (абзац 2),
- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта (абзац 6).

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания не место нахождения изготовителя товара (пункт 2.3 (1.5) Правил).

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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.

При анализе оспариваемого товарного знака на его соответствие требованиям пунктов 1 и 2 статьи 6 Закона не могут быть учтены в качестве доказательств

источники информации [1] (Сведения из Интернет), поскольку они не имеют выходных данных, что не позволяет их соотнести с датой приоритета товарного знака по свидетельству №187461.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №87461 представляет собой словесное обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

В соответствии с С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Толковый словарь русского языка, М., 1998 слово «ВЫСОКОГОРНЫЙ» означает «О рельефе местности: с крутыми склонами гор, острыми и обнаженными вершинами (спец.)», «расположенный высоко в горах, в высокой горной местности».

Таким образом, обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» не относится к простым наименованиям товара и не является географическим названием, в связи с чем не относится к разряду обозначений, указывающих на вид и конкретное место производства товара 30 класса МКТУ – «чай».

Анализ представленных лицом подавшим возражение доводов, основанных на словарно-справочных материалах [Товарный словарь под ред. И.А. Пугачева, т. 9, М., 1961; Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, Санкт-Петербург, 1903; А.П. Фирстова и др., «Дегустация чая», Тифлис, 1930; Энциклопедический словарь Русского Библиографического института Гранат, М., Редакция и экспедиция «Русского Библиографического института Гранат», том 45; В.В. Похлебкин, Чай, М., 2005 и др.] и материалах [2, 3, 4], показал, что в них не содержится обозначения «ВЫСОКОГОРНЫЙ» в качестве обозначения категории качества чая или указания его определенных свойств. В данных источниках информации приводятся обозначения «чай из высокогорных районов», «высокогорные местности», «горные плантации», «чай с высокогорных плантаций», «high grown» и т.д. При этом указываются конкретные географические местности произрастания чая: Цейлон, Китай, Ассам, Дарджилинг и др.

Таким образом, основания для отнесения обозначения «ВЫСОКОГОРНЫЙ» к обозначениям категории качества товаров или указаниям определенных свойств, нормативно применяемым при маркировке товаров 30 класса МКТУ – «чай», отсутствуют.

В отношении довода лица, подавшего возражение, касающегося того, что обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» применяется в качестве описательной характеристики при производстве чая различными производителями не содержит документального подтверждения.

Доказательств, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака

«ВЫСОКОГОРНЫЙ» в отношении товаров 30 класса МКТУ – «мед» и иных товаров 30 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 6 Закона лицом, подавшим возражение, не представлено.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для признания убедительными доводов лица, подавшего возражение, о том что обозначение «ВЫСОКОГОРНЫЙ» на дату подачи заявки №99703365/50 указывает на вид, качество, свойства, а также место производства приведенных в перечне товаров 30 класса МКТУ и его регистрация в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В связи с отсутствием указания на вид, качество, свойства, а также место производства приведенных в перечне товаров 30 класса МКТУ, отсутствует, следовательно, возможность порождать в сознании потребителя не соответствующее действительности представление в отношении вышеуказанных характеристик согласно требованиям абзаца второго пункта 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.12.2005 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №187461.