

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 16.10.2023. Данное возражение подано ООО «МАЙ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022743049, при этом установлено следующее.

Заявка №2022743049 на регистрацию словесного обозначения **ROYAL PALACE** «TEA SELECTION» была подана на имя заявителя 29.06.2022 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 12.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022743049 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было установлено, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «TEA SELECTION», которые переводятся с английского на русский язык как «отборный чай», в связи с чем являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные; чай травяные; чай; чай со льдом».

В отношении части товаров 30 класса МКТУ («заменители чая; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая») заявленное обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно вида товаров на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «PALAIS ROYAL» (свидетельство №729012 с приоритетом от 25.02.2019), зарегистрированным на ООО «ПРЕМИУМ», Москва, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- элементы «tea selection» являются охраняемыми элементами заявленного обозначения. Перевод данного словосочетания как «отборный чай» не является верным. Ни один из словарей не переводит обозначение «tea selection» как «отборный чай» или даже слово «selection» как отборный;

- элемент «tea selection» заявленного обозначения переводится как «выбор чая» или «подбор чая», но никак не «отборный чай», что подтверждается, в том числе, источником (<https://translate.yandex.in/>), на который ссылается экспертиза. Кроме того, если отдельно переводить слово «selection», то также не будет ни одного словаря, который переводил бы его как «отборный»;

- поскольку обозначение «tea selection» переводится не как «отборный чай», а как «выбор чая» / «подбор чая», оно не указывает на вид товара и является охраноспособным;

- кроме того, в качестве товарного знака заявляется обозначение, представляющее собой словосочетание, которое должно рассматриваться целиком и которое имеет определенное семантическое значение - «ROYAL PALACE TEA SELECTION» («выбор чая для королевского дворца» или «выбор чая королевского дворца»). Данное словосочетание является фантазийным, не указывает на какой-либо конкретный вид, свойства или вкус чая, т.е. сделать предположения о вкусе чая (только предположения, точный вкус из семантики обозначения не понятен) можно только при условии домысливания и то эти предположения у каждого

потребителя буду разными, следовательно, заявленное обозначение «ROYAL PALACE TEA SELECTION» подлежит регистрации без дискламации элементов «TEA SELECTION»;

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель противопоставленного знака предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные; чай травяные; чай; чай со льдом».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от ООО «ПРЕМИУМ»;
2. Распечатка Решения Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (29.06.2022) заявки №2022743049 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ROYAL PALACE

Заявленное обозначение «TEA SELECTION» является словесным и выполнено на двух строках стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные; чаи травяные; чай; чай со льдом».

Анализ заявленного обозначения на соответствие пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение образовано словесными элементами «ROYAL PALACE» и «TEA SELECTION», помещенными на двух строках, при этом, коллегия не располагает сведениями о том, что данное словосочетание указанных словесных элементов является устойчивым, либо существует такое определенное понятие, обозначаемое как «ROYAL PALACE TEA SELECTION», в связи с чем анализ заявленного обозначения на предмет его соответствия пункту 1, 3 статьи 1483 Кодекса проводится отдельно по словесным элементам «ROYAL PALACE» и «TEA SELECTION», входящим в данное обозначение и помещенным на разных строках.

В решении Роспатента указано на неохраноспособный характер словосочетания «TEA SELECTION» по отношению к части заявленным товарам 30 класса МКТУ, что оспаривается заявителем. Обращение к словарям основных европейских языков (см. www.dic.academic.ru, Англо-русский словарь Мюллера) показало следующее:

«tea» переводится с английского на русский как «чай»;

«selection» переводится с английского на русский язык как «выбор, отбор, подбор, набор, сборник избранных произведений, (биол.) отбор, селекция».

С учетом вышеприведенной семантики исследуемых словесных элементов, а также испрашиваемых к регистрации товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные; чаи травяные; чай; чай со льдом», коллегия усматривает, что словосочетание «TEA SELECTION» будет восприниматься в значении «выбор чая», иными словами речь идет о том, что потребителю предлагаются на выбор различные виды чая (ассорти), из которых он может выбрать понравившийся ему вид. Наличие иных вариантов перевода элемента «selection» не опровергает и высокой вероятности его восприятия в приведенном выше значении (выбор), которое идет в словаре первым и является наиболее употребимым.

Таким образом, словосочетание «TEA SELECTION» относится к неохраноспособным элементам заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду указания на характеристики испрашиваемых к регистрации товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные; чаи травяные; чай; чай со льдом». Следовательно, указанное словосочетание может быть включено в состав заявленного обозначения в качестве его неохраняемого элемента.

В связи с корректировкой заявителем заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ, у коллегии отсутствуют основания для применения по отношению к заявленному обозначению положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему был противопоставлен товарный знак «PALAIS ROYAL», по свидетельству №729012, зарегистрированный на имя иного лица в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №729012 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве

товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

ROYAL PALACE

Так, заявленное обозначение «TEA SELECTION» и противопоставленный товарный знак «PALAIS ROYAL» по свидетельству №729012 не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным или общеизвестным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №729012, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи

1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 классов МКТУ «напитки чайные; чай травяные; чай; чай со льдом».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2023, отменить решение Роспатента от 12.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022743049.