

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 27.03.2018. Данное возражение подано ООО «РЧК-Трейдинг», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726095, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016726095 на регистрацию словесного обозначения «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ» была подана на имя заявителя 19.07.2016 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726095. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы мотивированы тем, что заявленное обозначение «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ» воспроизводит наименование продукции, производимой компанией «Кантата», г. Москва. То есть данное обозначение

используется этой компанией для маркировки однородных товаров 30 класса МКТУ, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 30 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.03.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ» не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку носит фантазийный характер в отношении характеристик/сущности товаров, указанных в перечне заявки. Оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе, которые бы не соответствовали действительности;

- наличие информации о компании «Кантата» и ее продукции, маркированной обозначением «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ», само по себе не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Каких-либо доказательств наличия сложившихся у потребителя ассоциаций словосочетания «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ» с конкретным производителем на момент подачи заявителем заявки на регистрацию товарного знака экспертизой не представлено, обстоятельства, связанные с анализом отношения потребителей к обозначению «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ», также не нашли своего отражения в заключении;

- экспертизой не проверялась достоверность информации о производимом (предлагаемом) товаре с анализируемым наименованием компанией «Кантата». Длительность и интенсивность использования названной компанией этой продукции до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака не устанавливались;

- соответствие заявленного обозначения условиям охраноспособности должно проверяться на момент подачи заявки, в то время как из представленной экспертизой ссылки невозможно достоверно установить, что информация, размещенная на сайте www.cantata.ru, относится к периоду, предшествующему дате подачи заявки №2016726095;

- индекс цитирования сайта в поисковых системах не может свидетельствовать о том, что потребителям известна продукция, производимая (или предлагаемая к продаже) именно конкретным субъектом, поскольку данный индекс рассчитывается по специально разработанному алгоритму, в котором особое значение придаётся тематической близости ресурса и ссылающихся на него сайтов. При этом данные показатели, в первую очередь, используются для определения порядка расположения сетевых ресурсов в соответствующих каталогах и не отражают степень известности лица, занимающегося соответствующей хозяйственной деятельностью;

- ООО «РЧК- Трейдинг» уже двадцать лет (с 1998 года) является одним из лидирующих российских производителей и поставщиков качественного чая и кофе. Заявитель имеет давние и прочные отношения с крупнейшими в мире поставщиками чая и кофе, что гарантирует прямые поставки свежей высококачественной продукции. Возможности в предложении рынку высококачественного чая разнообразных сортов и вкусовых характеристик расширились благодаря созданию собственной Лаборатории Чая. Заявитель является разработчиком собственных торговых марок, отвечающих всем требованиям взыскательного российского потребителя, а также является постоянным участником крупнейших отраслевых выставок, имеет множество дипломов и наград;

- ООО «РЧК-Трейдинг» принадлежат доменные имена www.chayburg.ru и www.rusteaco.ru. На сайте www.rusteaco.ru, а также в розничной сети «Чайбург», аффилированной с заявителем, представлена продукция заявителя под обозначением «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ».

- заявитель является правообладателем большого портфеля товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. диплом лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2017» (1);

2. диплом о награждении «РЧК-ТРЕЙДИНГ» почетным призом на 24-й международной выставке «ПРОДЭКСПО-2017» за высокое качество выпускаемой продукции (2);
3. диплом лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2016» (3);
4. распечатки информации о заявителе (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (19.07.2016) заявки № 2016726095 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей 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 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 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ» является

словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно представляет собой словосочетание «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ», воспроизводящее наименование продукции, производимой компанией «Кантата» (см. www.cantata.ru), в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компанией «Кантата» под обозначением «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ», территории распространения данной продукции и длительности ее реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 30 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением. Помимо прочего, невозможно установить дату размещения информации на сайте www.cantata.ru, чтобы соотнести ее с датой приоритета заявленного обозначения.

При этом заявителем представлены документы (1-4), согласно которым он является одним из лидирующих российских производителей и поставщиков чая и кофе с 1998 года, участвует в выставках, имеет множество дипломов и наград. ООО «РЧК-Трейдинг» является правообладателем большого количества товарных знаков, зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ (товарный знак «ЖАСМИНОВЫЕ ИГЛЫ» по свидетельству №257020, товарный знак «ЛАЗУРНАЯ РОССЫПЬ» по свидетельству №260105, товарный знак «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА» по свидетельству №230513 и др.). Заявитель реализует свою продукцию через аффилированную с ним компанию «Чайбург». Так, согласно сведениям, представленным на сайте www.chayburg.ru (сайт принадлежит

заявителю), им реализуется чай «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ».

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «ЗАГАДКА МАЛЕНЬКОГО БУДДЫ» будет ассоциироваться именно с компанией «Кантата» и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 13.12.2017, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2018, отменить решение Роспатента от 13.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016726095.