

## **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 01.08.2023. 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 № 2021785481, при этом установлено следующее.

Заявка №2021785481 на регистрацию словесного обозначения «**Royal Tea**» была подана на имя заявителя 21.12.2021 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 03.04.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021785481 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 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было установлено, что заявленное обозначение включает в свой состав словесный элемент «ТЕА», который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «Royal Product» (свидетельство №714768 (1) с приоритетом

от 02.10.2017), зарегистрированным на Гаспаряна А.А., Армения, в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- товарным знаком «ROYAL CARLSBAD» (свидетельство №859891 (2) с приоритетом от 02.10.2020), зарегистрированным на имя компании «Мульти Групп Интернешнл ИНК», Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 32 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 30 класса МКТУ;

- знаком «DGF ROYAL» (международная регистрация №933690 с приоритетом от 23.03.2007), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «DELICE ET CREATION CENTRALE», Франция, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

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

- правообладатели знаков (1, 3) предоставили на имя заявителя безотзывные письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- ООО «МАЙ» является правообладателем серии товарных знаков со словесными элементами «Royal Tea» (свидетельства №693494, №849477, №740673, №697036, №670213, №660871, №657806, №733962). Словесные элементы «Royal Tea» прочно ассоциируются у потребителя с заявителем за счет его широкого использования на всех упаковках выпускаемой продукции (чая и чайных напитков) под брендом «Richard» и в рекламной коммуникации. Продукция ООО «МАЙ» с использованием обозначения «Royal Tea» или его русскоязычного перевода «Королевский чай» как в составе упаковок продукции, так и в качестве рекламного слогана, активно рекламировалась, в т.ч. на телевидении;

- ООО «МАЙ» представляет отчет АО «ОМД Медиа Дирекшн» о результатах продвижения на ТВ брендов «Curtis» и «Richard» за 2018-2022 годы;

- приведенные доказательства позволяют установить наличие стойкой ассоциативной связи у обозначения «Royal Tea» и продукции под товарным знаком «Richard», выпускаемой ООО «МАЙ», что свидетельствует об отсутствии

вероятности введения потребителей в заблуждение при принятии писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3);

- правовая охрана знаку (2) предоставлена для товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вино ячменное [пиво]; вода газированная; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; коктейли на основе пива; лимонады; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные; пиво; пиво солодовое; соки фруктовые; сусло пивное; сусло солодовое». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные в виде сушеных цветов и листьев; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай в виде чайных листьев для заваривания, чай листовой, чай гранулированный, чай прессованный», которые подразумевают под собой чай в виде сушеных листьев, для употребления которых необходимо произвести дополнительные действия по завариванию, в то время как товары 32 класса МКТУ знака (2) подразумевают под собой уже готовые к употреблению напитки;

- сравниваемые виды товаров реализуются в разных частях магазина, характеризуются отсутствием взаимозаменяемости (готовые напитки можно употребить сразу после покупки, в то время как чай из 30 класса МКТУ требует как дополнительной посуды в виде заварочного чайника, так и кипятка и дополнительных манипуляций и времени для заваривания, которые не доступны потребителю сразу после совершения покупки), имеют различное назначение: товары 32 класса МКТУ могут приобретаться для немедленного утоления жажды, в то время как чай 30 класса МКТУ приобретается скорее для некой церемонии чаепития, для удовольствия, при встрече с родными, знакомыми, друзьями и т.п. Сравнимые товары изготовлены из различных материалов: чай в 30 классе МКТУ - это засушенные листья, напитки 32 класса МКТУ состоят из жидкости. Данные виды товаров содержатся в различной упаковке. Указанные различия в товарах нельзя не учитывать при установлении наличия/отсутствия сходства и вероятности смешения обозначений.

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 в виде сушеных цветов и листьев; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай в виде чайных листьев для заваривания, чай листовой, чай гранулированный, чай прессованный».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия от Гаспаряна Ашота Арменовича, правообладателя товарного знака «Royal Product» по свидетельству №714768;
2. Оригинал письма-согласия от компании «DELICE ET CREATION CENTRALE», правообладателя знака «DGF ROYAL» по международной регистрации №933690;
3. Распечатка страницы сайта <https://richard-tea.com/>;
4. Распечатка страниц сайта <https://richard-tea.com/kollekciya>;
5. Распечатка страниц сайта <https://richard-tea.com/akcii/happv-royal-new-vear-2023>;
6. Справка о компании АО «ОМД Медиа Дирекшн»;
7. Копия отчета АО «ОМД Медиа Дирекшн» о результатах продвижения на ТВ брендов Curtis и Richard за 2018-2022 годы;
8. Копии доверенностей на подписантов со стороны АО «ОМД Медиа Дирекшн»;
9. Рекламные ролики «Richard Royal Tea»;
10. Справка об объемах производства чая «Richard Royal tea» за период с 2018 по 2022 годы.

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

С учетом даты подачи (21.12.2021) заявки №2021785481 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 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 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).

Заявленное обозначение «**Royal Tea**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «R», «T» - заглавные. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные в виде сушеных цветов и листьев; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай в виде чайных листьев для заваривания, чай листовой, чай гранулированный, чай прессованный».

Как отмечено в решении Роспатента и не оспаривается заявителем, словесный элемент «TEA» заявленного обозначения является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид заявленных к регистрации товаров 30 класса МКТУ.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ему были противопоставлены знаки (1-3).

Противопоставленный знак «**Royal Product**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальные буквы «R», «P» - заглавные. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении, в том числе, товаров 30 и 32 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «**ROYAL CARLSBAD**» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ с исключением словесного элемента «CARLSBAD» из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный знак «DGF ROYAL» (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что заявителем не оспаривается имеющееся сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 3), основанное на наличии в их составе фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ROYAL», выполняющего основную индивидуализирующую функцию при восприятии знаков, а также однородность заявленных товаров 30 класса МКТУ, и товаров, содержащихся в перечнях противопоставленных регистраций (1, 3).

Однако, одним из оснований для оспаривания решения Роспатента от 03.04.2023 послужило наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков (1, 3).

Согласно требованиям законодательства, 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: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком. Так, сравниваемые заявленное обозначение «**Royal Tea**» и противопоставленные знаки «**Royal Product**» (1), «DGF ROYAL» (3) не тождественны. Также противопоставления (1, 3) не являются коллективными или общеизвестными знаками.

Учитывая изложенное, наличие письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного знака (3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление (3).

Однако, согласие правообладателя противопоставленного знака (1) касалось определенного перечня товаров 30 класса МКТУ, таких как «заменители чая; напитки чайные; напитки чайные с молоком; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чаи травяные; чай; чай из морских водорослей; чай со льдом».

Сопоставив указанный в письме-согласии перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых правообладатель знака (1) не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2021785481 в качестве товарного знака, с перечнем товаров 30 класса МКТУ, приведенным в просительной части возражения, коллегия отмечает, что волеизъявление Гаспаряна А.А. и заявителя совпадает только в отношении такой позиции 30 класса МКТУ как «цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая».

Что касается приведенных в возражении товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные в виде сушеных цветов и листьев; чай в виде чайных листьев для заваривания, чай листовой, чай гранулированный, чай прессованный», то в отношении них правообладатель знака (1) своего разрешения на регистрацию товарного знака по заявке №2021785481 не выдавал.

При этом необходимо указать, что правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) распространяется на товары 30 класса МКТУ «чай; чай со льдом; напитки чайные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая», т.е. на товары, однородные тем, в отношении которых подано настоящее возражение. Однородность данных товаров обусловлена отнесением их к одной родовой группе (чай и напитки на его основе), а также возможностью совместного производства и реализации.

Кроме того, знак (1) зарегистрирован также в отношении товаров 32 класса МКТУ «напитки со вкусом чая безалкогольные; аперитивы безалкогольные; лимонады; напитки прохладительные безалкогольные», представляющие собой безалкогольные напитки. По мнению коллегии, заявленные товары 30 класса МКТУ, а также вышеупомянутые товары 32 класса МКТУ знака (1) являются однородными в силу их одинакового назначения (утоление жажды), одинакового круга

потребителей (лица, заинтересованные в утолении жажды). Кроме того, товары 32 класса МКТУ знака (2) производятся или могут быть произведены на основе чая, поскольку, как известно потребителям, на российском рынке присутствует напиток, так называемый холодный чай (ice tea), представляющий собой безалкогольный прохладительный напиток, изготовленный с применением чая. Также потребитель знаком с тем, что одна и та же компания может производить как чай, так и напитки на его основе (например, чай для заваривания и холодный чай под брендом «Lipton» исходят от одной компании «Unilever», чай для заваривания и холодный чай «Ahmad tea» производятся компанией «Ahmad Tea Ltd.» и др.). В связи с изложенным, у потребителя могут создаться правдоподобные представления, связанные с единым источником происхождения сравниваемых товаров, а именно с тем, что сам чай и безалкогольные напитки, содержащиеся в перечне товаров 32 класса МКТУ знака (1), которые могут быть произведены на основе чая, исходят от одного лица.

С учетом вышеизложенного, письмо-согласие от правообладателя знака (1) может быть принято коллегией только в части товаров 30 класса МКТУ «цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая».

В отношении анализа заявленного обозначения «**Royal Tea**» на тождество и сходство со знаком «**ROYAL CARLSBAD**» (2) коллегией было установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях охраняемыми и, следовательно, несущими основную индивидуализирующую нагрузку, являются словесные элементы «Royal». Данные элементы помещены в начальной части сравниваемых обозначений, с которых начинается их прочтение и восприятие. Значение элементов «Tea» и «CARLSBAD» в заявленном обозначении и знаке (2) второстепенно, поскольку они не являются предметом самостоятельной правовой охраны, а также находятся в конечной позиции сравниваемых обозначений.

Основные элементы, с которых начинается прочтение и запоминание сравниваемых обозначений потребителями, полностью совпадают - «Royal».

Данные словесные элементы имеют тождественное произношение, смысловое содержание (от англ. «королевский; царский; величественный; великолепный», см. Электронные словари, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)), а также близкое графическое исполнение (выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита). Изложенное выше предопределяет вывод о сходстве заявленного обозначения и знака (2) в целом.

Как отмечалось выше, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки чайные в виде сушеных цветов и листьев; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай в виде чайных листьев для заваривания, чай листовой, чай гранулированный, чай прессованный», относящихся к чаю.

Противопоставленный знак (2) зарегистрирован, в том числе, для товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки прохладительные безалкогольные», которые представляют собой различные виды безалкогольных напитков.

Однородность аналогичных видов товаров была установлена выше по тексту заключения и сводится к тому, что они имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также могут быть произведены одним лицом. По мнению коллегии, ограничение заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ не приводит к отсутствию однородности данных товаров с товарами 32 класса МКТУ знака (2). Кроме того, приведенные в возражении доводы о продаже сравниваемых товаров в разных частях магазина, об отсутствии взаимозаменяемости и т.д. не снимают иных признаков однородности сравниваемых видов товаров.

В отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак (2), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знака (2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или

высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае было установлено сходство сравниваемых обозначений, а также однородность сравниваемых товаров, что может привести к вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со знаком (2).

В возражении заявитель приводит доводы о том, что он является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №693494, №849977, №697036, №670213, №660871, №657806, №733962. Однако, наличие вышеупомянутых знаков ООО «МАЙ» не снимает сходства до степени смешения заявленного обозначения и знаков (1, 2).

Заявитель указывает на факт длительного и интенсивного использования заявленного обозначения, что, по его мнению, снижает вероятность смешения сравниваемых средств индивидуализации, в рамках чего предоставляет ссылки из сети Интернет (3-5), а также материалы (6-10). Вместе с тем, ссылки из сети Интернет не датированы, в связи с чем невозможно соотнести их с датой приоритета заявленного обозначения. Справка об объемах реализованной продукции (10) является внутренним документом компании и в отсутствие каких-либо иных материалов, подтверждающих соответствующие данные, не может быть принята во внимание коллегией в подтверждение довода об известности заявленного обозначения. Что касается рекламных роликов (9), то не ясно, как долго они демонстрировались потребителям, в какой именно период времени. Отчет (6-8),

также как и иные представленные материалы (3-5, 9-10) касаются чая под обозначением «Richard» (и / или «Curtis»), в связи с чем коллегия не может прийти к однозначному выводу об известности среднему российскому потребителю именно обозначения «Royal Tea», также присутствующего на упаковке данного чая. Коллегия отмечает также, согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда на степень смешения влияет использование именно противопоставленных знаков, а не заявленного обозначения.

Факт регистрации противопоставленных знаков (1-3) между собой не является предметом рассмотрения настоящего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.08.2023, оставить в силе решение Роспатента от 03.04.2023.**