

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 17.04.2017 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ОРИМИ», Ленинградская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538291, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 538291 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.03.2015 по заявке № 2013740085 с приоритетом от 20.11.2013 в отношении товара 30 класса МКТУ «чай» на имя Закрытого акционерного общества «Компания «Май», Московская область.

На основании произведенной 06.04.2016 за № РП0005941 государственной регистрации перехода исключительного права на данный товарный знак без заключения договора его правообладателем стало Общество с ограниченной ответственностью «МАЙ», Московская область (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки и внесенной в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи от 14.12.2016 об изменении отдельных элементов указанного товарного знака, не меняющем его существа, зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 538291

комбинированное обозначение



, в состав которого включен как

неохраняемый элемент, в частности, словесный элемент «ВЫСОКОГОРНЫЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 17.04.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ («чай») с серией товарных знаков по свидетельствам №№ 324681, 306600, 316319, 322565 и 324734, охраняемых на имя лица, подавшего возражение, и имеющих более ранние приоритеты, в силу наличия в этих сравниваемых знаках тождественного словесного элемента «Высокогорный» и сходных по своему смысловому значению изобразительных элементов, соответственно, в виде стилизованного изображения короны, как атрибута королевской власти, и стилизованного изображения профиля украшенной диадемой головы принцессы, как лица королевской принадлежности.

В этой связи в возражении отмечено, что принадлежащие лицу, подавшему возражение, товарные знаки содержат в своем составе выполненный буквами русского алфавита словесный элемент «Высокогорный», причем данный элемент во всех этих товарных знаках, согласно соответствующим регистрациям товарных знаков, не исключен из объема их правовой охраны, то есть является словесным обозначением, индивидуализирующим исключительно товары лица, подавшего возражение.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующего товара 30 класса МКТУ «чай» в силу того, что в период ранее даты его приоритета потребителю уже стали известны однородные товары, индивидуализируемые противопоставленными товарными знаками, образующими серию товарных знаков со словесным элементом «Высокогорный».

Кроме того, в возражении отмечено, что указание в качестве неохраняемого элемента в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента

«Высокогорный», индивидуализирующего товары лица, подавшего возражение, является неправомерным.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении товара 30 класса МКТУ «чай», то есть полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены, в частности, копии следующих документов:

- распечатки сведений о товарных знаках [1];
- отчеты о результатах социологических опросов [2];
- письмо Российской ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» [3];
- правоприменительные акты исполнительных органов государственной власти и судебный акт [4];
- сведения о продукции лица, подавшего возражение, и товаросопроводительные документы [5];
- договоры на оказание лицу, подавшему возражение, рекламных услуг и акты об их исполнении [6];
- сведения об объемах продаж и затрат на рекламу продукции лица, подавшего возражение [7].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 22.06.2017, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что словесный элемент «ВЫСОКОГОРНЫЙ» в принципе является неохраноспособным, причем как в составе оспариваемого товарного знака, так и в составе противопоставленных товарных знаков, поскольку указывает на свойства соответствующего товара (чая) и применяется в качестве такого описательного элемента различными производителями, но доминирующим элементом в составе оспариваемого товарного знака является именно словесный элемент «МАЙСКИЙ», а изобразительные элементы в сравниваемых знаках производят совершенно разное зрительное

впечатление и имеют совершенно разное смысловое значение (корона как символ власти – дочь раджи в украшениях, не несущих в себе властной символики).

Относительно мотива возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение правообладателем в отзыве указано на то, что результаты социологических опросов показывают, что словесный элемент «ВЫСОКОГОРНЫЙ» воспринимается большинством потребителей как описательный, и они не могут перепутать при покупке товары, индивидуализируемые сравниваемыми знаками.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были представлены, в частности, копии следующих документов:

- отчеты о результатах социологических опросов [8];
- сведения о применении различными производителями словесного элемента «ВЫСОКОГОРНЫЙ» в качестве указания на свойства чая [9];
- письма индийских производителей чая [10];
- сведения из словарей и лингвистическое заключение [11];
- сведения о поставках продукции правообладателя [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (20.11.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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 абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются

признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное






обозначение , в состав которого включен, в частности, словесный

элемент «ВЫСОКОГОРНЫЙ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 20.11.2013 в отношении товара 30 класса МКТУ «чай».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 324681



() , 306600 () , 316319 () , 322565 («Нури Высогорный») и 324734 («Принцесса Высогорный»), охраняемые на имя лица, подавшего возражение, и имеющие более ранние приоритеты, представляют собой комбинированные и словесные обозначения, в состав которых входит выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Высокогорный».

При этом данный словесный элемент во всех этих товарных знаках, согласно соответствующим регистрациям товарных знаков, действительно не был исключен из объема их правовой охраны, то есть он, исходя из этого фактического обстоятельства, является словесным обозначением, индивидуализирующим исключительно товары лица, подавшего возражение.

Данные товарные знаки охраняются, в частности, в отношении товара 30 класса МКТУ «чай».

В этой связи необходимо отметить, что все данные противопоставленные товарные знаки образуют между собой, собственно, серию товарных знаков, имеющих общий (серийный) словесный элемент – «Высокогорный», индивидуализирующий, наряду с другими элементами, составляющими объем правовой охраны этих товарных знаков, соответствующий товар («чай») лица, подавшего возражение.

Что касается довода правообладателя о том, что словесный элемент «Высокогорный» является неохраноспособным, то следует отметить, что данный довод является некорректным, так как указанный словесный элемент, согласно

действующим регистрациям противопоставленных товарных знаков, не исключен из объема их правовой охраны, в установленном порядке он не был указан в сведениях о государственных регистрациях этих товарных знаков в качестве неохраняемого элемента.

Исходя из данного фактического обстоятельства, доводы отзыва правообладателя об описательности этого словесного элемента и его применении различными производителями и представленными им с целью их подтверждения документы [8 – 12] не относятся к предмету возражения, рассматриваемого в административном порядке только в пределах указанных в нем мотивов, основанных на факте признания словесного элемента «Высокогорный», согласно регистрациям противопоставленных товарных знаков, охраноспособным и, следовательно, индивидуализирующим исключительно товары лица, подавшего возражение.

С учетом указанного выше факта сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, образующих, как было отмечено выше, серию товарных знаков, объединенных общим (серийным) словесным элементом «Высокогорный», показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе, собственно, фонетически и семантически тождественных словесных элементов «Высокогорный».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанное слово в этих знаках выполнено буквами одного и того же (русского) алфавита и практически одинаковым (стандартным) шрифтом.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по применению заглавных или строчных букв, наличию иных словесных и изобразительных элементов) играют в данном случае лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленной серии товарных знаков со словесным элементом «Высокогорный» коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на

основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленная серия товарных знаков, несмотря на имеющиеся у сравниваемых знаков отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Что касается отчетов о результатах социологических опросов [2], [8], то следует отметить, что приведенные в них вопросы о сходстве сравниваемых знаков не подлежат анализу, так как вывод о наличии или отсутствии сходства у обозначений может быть сделан только в соответствии со строго определенными критериями, установленными специальными нормами права, закрепленными в Правилах, а вовсе не на основе субъективного мнения опрошенных лиц, не обладающих специальными правовыми знаниями об этих критериях.

Товар 30 класса МКТУ «чай», приведенный в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, и товар 30 класса МКТУ «чай», в отношении которого, в частности, охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают, то есть являются однородными.

В силу указанного обстоятельства, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих однородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и

принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538291 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия пришла к выводу еще и о наличии у оспариваемого товарного знака, содержащего в своем составе словесный элемент «ВЫСОКОГОРНЫЙ», способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара 30 класса МКТУ «чай», так как в период ранее даты его приоритета лицом, подавшим возражение, согласно документам [5 – 7], уже выпускались и активно рекламировались в ведущих средствах массовой информации, в том числе на федеральных телеканалах, однородные товары («чай»), индивидуализируемые, в частности, вышеуказанным, общим для противопоставленных товарных знаков, серийным словесным элементом «Высокогорный».

Исходя из этого обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что словесное обозначение «Высокогорный», индивидуализирующее исключительно товары лица, подавшего возражение, и объединяющее в серию принадлежащие ему противопоставленные товарные знаки с более ранними приоритетами, чем у оспариваемого товарного знака, неправомерно было включено в состав оспариваемого товарного знака, так как данный словесный элемент ассоциируется именно с этой серией товарных знаков и, следовательно, их владельцем, обладающим «старшим» правом на соответствующее словесное обозначение, то есть с лицом, подавшим возражение.

Следовательно, существует принципиальная возможность того, что соответствующая продукция, индивидуализируемая оспариваемым товарным знаком, содержащим словесный элемент «Высокогорный», может быть воспринята потребителями как товары, принадлежащие лицу, подавшему возражение, то есть применение такого словесного элемента в составе оспариваемого товарного знака в

отношении соответствующих товаров способно породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление об их изготовителе.

Что касается отчетов о результатах социологических опросов [2], [8], то следует отметить, что приведенные в них вопросы о возможности ошибки покупателя при покупке товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, формулировались по отношению к этим знакам в целом, с учетом наличия в их составе известных потребителям иных словесных элементов («МАЙСКИЙ» – «ПРИНЦЕССА НУРИ»).

Однако, необходимо отметить, что обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (см. пункт 2.5.1 Правил). Таким элементом в составе оспариваемого товарного знака и является, собственно, словесный элемент «ВЫСОКОГОРНЫЙ», индивидуализирующий, на самом деле, согласно противопоставленным регистрациям товарных знаков, товары лица, подавшего возражение.

Таким образом, оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара 30 класса МКТУ «чай», то есть не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Установленный факт принадлежности именно лицу, подавшему возражение, исключительного права на словесный элемент «Высокогорный», объединяющий противопоставленные товарные знаки с более ранними приоритетами в серию товарных знаков, обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538291 и по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как довод возражения о неправомерности включения словесного элемента «ВЫСОКОГОРНЫЙ» в качестве неохраняемого элемента в состав

оспариваемого товарного знака, на самом деле, относится к иным мотивам возражения, уже проанализированным выше.

По результатам рассмотрения возражения было представлено правообладателем особое мнение, поступившее в Роспатент 27.06.2017, доводы которого повторяют доводы ранее представленные им и проанализированные выше в настоящем заключении по результатам рассмотрения возражения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.04.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 538291 недействительным полностью.