

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 11.12.2018 возражение ООО «Северные Чаи» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016749468, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016749468 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 27.12.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное словесное обозначение **«СеВерный Ивань-Чай»** представляет собой словосочетание, выполненное буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 13.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Северный» и «Ивань-чай» являются неохранными элементами обозначения, поскольку они не обладают различительной способностью, указывая на вид (Иван-чай – высокое травянистое растение с метелкой темно-розовых цветов на верхней части стебля, то же, что кипрей) и место (Северное направление) производства товаров. Также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленными

ранее на имя других лиц товарным знаком «Иван-чай родной» по заявке №2016740154 [1] и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Иван-чай» по заявке №2016713895 [2] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является фантазийным, слово «Северный» не может являться указанием на место производства, так как не является каким-либо географическим объектом, слово «Ивань-чай» не указывает на вид товара, так как содержит «ь», создавая иной образ, вместе с тем, заявитель согласен с указанием в качестве неохраняемого элемента слова «чай»;

- заявленное обозначение длительное время используется для индивидуализации производимых ООО «Северные Чаи» товаров 30 класса МКТУ, что подтверждается следующими документами: диплом дегустационного конкурса «Золотая медаль ITE Сибирская Ярмарка» Interfood Siberia - 2013 за прекрасные органолептические показатели травяного чая СеВерный Ивань-Чай отборный «Молоко Медведицы» за возрождение забытых рецептов полезного напитка (Приложение 4); диплом конкурса «Золотая медаль ITE Сибирская Ярмарка» Interfood Siberia - 2016 за высокое качество, использование природных компонентов и возрождение старинных рецептов и технологий напитков травяных СеВерный Ивань-Чай: «Монастырский» байховый, «Суворовский», «Красный медведь». (Приложение 5); диплом конкурса «Золотая медаль ITE Сибирская Ярмарка» Interfood Siberia - 2015 за возрождение старинных рецептов в производстве СеВерного чая изъ Травь/снадобье к Иван-чаю, «Сталинское», СеВерного Ивань-чая «Медвежья кровь» (Приложение 6); технические условия № ТУ 9198-002-16574499-2013 (дата введения в действие: 08.11.2013 г.) (каталожный лист продукции № 078/010865 от 07.10.2013 г.), в которых указан ассортимент чайных напитков, в названии которых содержится заявленное обозначение «СеВерный Ивань-Чай» (Приложение 7);

- заявленное обозначение и заявка на товарный знак № 2016740154 (дата приоритета 26.10.2016) имеют существенные фонетические (звуковые), графические (визуальные) и семантические (смысловые) различия. По данной заявке принято решение об отказе в регистрации от 20.03.2018 г. (Приложение 10), поэтому она не может быть противопоставлена заявленному обозначению;

- в ответе на уведомление эксперта также указывал, что заявленное обозначение и заявка на товарный знак № 2016713895 (дата приоритета: 21.04.2016) имеют существенные фонетические (звуковые), графические (визуальные) и семантические (смысловые) различия. По данной заявке принято решение о признании заявки отозванной от 02.10.2018 г. (Приложение 11), поэтому она также не может быть противопоставлена заявленному обозначению.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На заседании коллегии, проведенном в режиме видеоконференцсвязи, заявитель согласился с регистрацией товарного знака по заявке №2016749468 в отношении товаров 30 класса МКТУ – напитки чайные, цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.12.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание **«СеВерный Ивань-Чай»**. Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 30 класса МКТУ - напитки чайные, цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая.

В качестве одного из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016749468 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с

товарными знаками [1-2], заявленными на регистрацию на имя других лиц в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что указанные товарные знаки не могут быть противопоставлены в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса товарному знаку по заявке №2016749468, поскольку, как справедливо указал заявитель в своем возражении, по заявке № 2016740154 [1] принято решение об отказе в регистрации от 20.03.2018 г, по заявке №2016713895[2] принято решение о признании заявки отозванной от 02.10.2018 г.

Таким образом, отсутствуют основания для признания обозначения по заявке № 2016749468 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Следует согласиться с заявителем, что словесный элемент «Северный» не указывает на место производства товаров, поскольку не является наименованием какого-либо географического объекта, указывая лишь на направление. Что касается элемента «Ивань-чай», то, несмотря на наличие в конце слова «Ивань» твердого знака, этот словесный элемент воспринимается однозначно как название растения «Иван-чай», в связи с чем имеются основания для признания этого элемента неохранным в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных в возражении сведений об использовании заявленного обозначения следует отметить, что указанные сведения не позволяют сделать вывод о том, что словесный элемент «Ивань-Чай» приобрел различительную способность на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ, так как материалы возражения не содержат сведений об объемах реализации продукции, о затратах на рекламу, о территории распространения товаров, о степени информированности потребителей.

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

удовлетворить возражение, поступившее 11.12.2018, отменить решение Роспатента от 13.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016749468.