

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.05.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КАРАВАН», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №288265, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «KEEMUN» по заявке №2004709481/50 с приоритетом от 29.04.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 05.05.2005 за № 288265 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Лэнд Грант», 129128, Москва, пр-д Кадомцева, 13, стр. 1, в отношении товаров 30 класса МКТУ – чай.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «KEEMUN» “искусственного происхождения, не имеющее смыслового значения”.

В соответствии с внесенной в Госреестр 07.02.2008 записью о государственной регистрации договора об уступке за №РД0032345, обладателем исключительного права на товарный знак является Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНД ГРАНТ», 141206, Московская область, г. Пушкино, ул. Краснофлотская д. 5 (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.05.2007 изложено мнение о том, что регистрация №288265 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного

в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- в отношении товара 30 класса МКТУ «чай» слово «KEEMUN» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое наименование (то есть простое указание товара, заявленное для обозначения данного товара), а именно: наименование сорта чая, получившего распространение более 130 лет назад;

- множество общедоступных на дату приоритета оспариваемого товарного знака источников информации содержат описание черного чая «KEEMUN»;

- согласно этим источникам информации черный чай «KEEMUN» обладает уникальным богатым и насыщенным мягким вкусом, красноватым настоем, деликатным ароматом орхидеи;

- предоставление правообладателю исключительного права на использование обозначения «KEEMUN» ущемляет права неопределенного числа участников гражданского оборота, которые занимаются поставками китайского чая в Россию и заинтересованы в свободном использовании данного обозначения;

- чай «KEEMUN» предлагается к продаже в Интернете в каталоге производителей Китая, а среди отечественных поставщиков китайского чая «KEEMUN» можно отметить ООО «Чайгород», ООО «Орими Трейд», ООО «РУЭСКО», ООО «Товарищество чаоторговцев», ЗАО «Чайная компания № 1»;

- поскольку словесное обозначение «KEEMUN» порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве чая и месте его происхождения, для всех прочих чаев, которые не являются китайским черным чаем, произведенным в районе Цимень Китая, оспариваемый товарный знак является ложным.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- заключение Торгово-промышленной палаты КНР от 29.03.2007 и перевод аннотация к нему, на 5 л. [1];

- Ю.Г. Иванов «Энциклопедия чая», Смоленск: Русич, 2001, с. 102, с. 103, 224, 592, на 5 л. [2];
- В.В. Похлебкин «Чай, его история, свойства и употребление», на 2 л. [3];
- И.И. Галдавадзе «Сортировка и дегустация чая», М.: Изд-во «Пищевая промышленность». 1972. с. 3, 8-11, 30, 31, на 4 л. [4];
- материал из Википедии – свободной энциклопедии, на 14 л. [5];
- распечатка из чайного словаря в Интернете, на 1 л. [6];
- The book of tea, translated by deke Dusinberre. Paris: Flammarion с. 44, 231 и перевод аннотация, на 4 л. [7];
- Boris P. Torgasheff. China as a tea Producer. Shangai, China: The Commercial Press, Ltd. 1926 и перевод аннотация, на 3 л. [8];
- Kitti Cha Sangmanee, Catherine Donzel, Stephane Melchior-Durand, Alain Stella, The little book of Tea. Paris: Flammarion 2001, с. 39 и перевод аннотация, на 4 л. [9];
- Wendy Rasmussen, Ric Rhinehart, Tea Basics. A quick and easy guide. NY: John Wiley&Sons, Inc. 1999. с. 46, 47 и перевод аннотация, на 4 л. [10];
- Master Lam Kam Chuen. The way of Tea. The sublime art of oriental tea drinking. London: Gaia Books, 2002. с. 66 и перевод аннотация, на 4 л. [11];
- Carole Manchester. French Tea. The Pleasures of the Table. NY: Hearst Books, 1993, с.40 и перевод аннотация, на 4 л. [12];
- Roy Moxham. Tea. Addiction, Exploitation and Empire. London: Constable. 2003 с. 253-255 и перевод аннотация, на 4 л. [13];
- Jane Pettigrew. Tea. New Jersey: Chartwell Books, Inc. 1999 с.80, 81 и перевод аннотация, на 4 л. [14];
- копия каталога ООО «Товарищество чаеоторговцев» (Сеть чайных магазинов «Унция») 2004-2005 г., на 3 л. [15];
- распечатки из сети Интернет, содержащие предложения различных поставщиков о продаже чая Keemun, на 9 л. [16].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 288265 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 28.05.2007 и дате его рассмотрения, назначенной на 15.05.2008.

На дату заседания коллегии правообладатель представил следующие документы:

- копия уведомления № 2004709481/50(990516 от 19.03.2006, на 1 л. [17];
- письмо ООО «Континент» № 15/05 от 15 мая 2008 года, на 1 л. [18];
- первые два листа устава ООО «Континент», на 3 л. [19];
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18.12.2007, на 1 л. [20];
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 18.12.2007, на 1 л. [21];
- свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 14.01.2003, на 1 л. [22];
- сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 288265, на 1 л. [23].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.04.2004) заявки №2004709481/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №288265 включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих

только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства товаров; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «KEEMUN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ представленных в возражении материалов [1-16] свидетельствует о том, что словесное обозначение Keemun (Кимин) носит описательным характер по отношению к товару 30 класса МКТУ (чай), указывая на вид чая, так как представляет собой сорт чая, производимый в районе Цимэнь (Keemun) китайской провинции Аньхуэй. Чай также используется как основа ароматных смесей, поскольку известен своим ароматом орхидеи и сверкающим красным оттенком.

Таким образом, оспариваемый товарный знак в целом не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона.

Следует отметить, что наименования, описательные по существу, должны оставаться свободными для использования всеми производителями в связи с тем, что любое лицо может иметь право использовать в деловых операциях слова, которые описывают его товар.

Представленные правообладателем материалы [17-23] касаются правопреемства правообладателя в связи с изменением его наименования на ООО «Континент». Правообладателем товарного знака не представлено материалов, опровергающих несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как ложного относительно чаев, которые не являются китайским черным чаем, произведенным в районе Цимень Китая, не может быть признан убедительным, поскольку классификация товаров происходит в соответствии с требованиями МКТУ, содержащей перечень товаров без конкретизации их свойств.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.05.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «KEEMUN» по свидетельству № 288265 недействительным полностью.