

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.08.2017 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316319, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАЙ», г. Фрязино (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «» по заявке №2005720208 с приоритетом от 05.08.2005 зарегистрирован 13.11.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №316319 в отношении товаров 30 класса МКТУ и в настоящее время принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «ОРИМИ», 188682, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова, микрорайон №1, уч. №15/4 (далее – правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №316319 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных

положениями пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. №3520-И с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г. №166-ФЗ (далее – Закон).

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «МАЙ» является заинтересованным лицом при подаче возражения,



поскольку ему принадлежит исключительное право на товарный знак «**МАЙСКИЙ ОТБОРНЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ**» по свидетельству №538291, зарегистрированный для товара 30 класса МКТУ «чай» с исключением из охраны словесного элемента «Высокогорный» и осуществляется деятельность по производству чая и кофе;

- словесный элемент «Высокогорный» оспариваемого товарного знака по свидетельству №316319 является неохраняемым, поскольку представляет собой общепринятый термин в области выращивания и производства чая, определяющий высоту расположения чайных плантаций над уровнем моря и связанные с этими высотами особые свойства чая, что подтверждается сведениями из представленных источников информации [4] – [13];

- из представленных источников информации [4], [9], [12], [14], [16] - [19] усматривается, что словесный элемент «Высокогорный» характеризует чай, а также товары, производимые на его основе (указывает на место произрастания чайного листа, на его состав и на особые органолептические свойства продукта, полученные из такого сырья), следовательно, должен быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента;

- использование слова «Высокогорный» не должно являться исключительным для одного производителя, поскольку чай в России – это продукт преимущественно закупаемый за рубежом, а в странах - производителях чая высокогорный чай продается как отдельная категория чая (high-grown);

- то обстоятельство, что ООО «Орими Трейд», которому принадлежало исключительное право на товарный знак «**ВЫСОКОГОРНЫЙ**» по свидетельству №187461, не продлило его действие и перед этим было согласно передать права на

него Ассоциации производителей чая и кофе, подтверждает неохраноспособный характер словесного элемента «Высокогорный» и согласие с этим ООО «Орими Трейд»;

- в сертификатах соответствия, выданных ООО «Орими Трейд», слово «Высокогорный» указано в качестве сорта чая;

- результаты социологических опросов показывают, что значительная часть потребителей воспринимает слово «Высокогорный» в качестве описательного обозначения применительно к виду товара «чай»;

- применительно к товарам 30 класса МКТУ «чай из цветов и трав; настои нелекарственные» оспариваемого товарного знака словесный элемент «Высокогорный» способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара в том случае, если эти товары, маркованные оспариваемым товарным знаком, изготовлены не из высокогорных чаев, для которых присущи высокое содержание фенольных веществ, яркий настой, особый вкус и аромат.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316319 недействительным частично, а именно, в части указания словесного элемента «Высокогорный» в качестве охраняемого.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы (копии):

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ООО «МАЙ»;

2. Сертификат на чай Майский Отборный Высокогорный;

3. Фотография пачки чая Майский Отборный Высокогорный;

4. Обоснование влияния высоты чайной плантации над уровнем моря на органолептические характеристики чая, собранного на таких плантациях, и возможности выделения чайной продукции, собранной на высокогорных плантациях, в отдельный вид в связи с наличием у них особых органолептических свойств» Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур (далее - заключение специалиста ФГБНУ ВНИИЦиСК);

5. Сведения из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, М.: «Русский язык», 1988;
6. Сведения из Англо-русского словаря по пищевой промышленности, М.: «Русский язык», 1988;
7. Сведения из книги А. Гумбольдта «География растений» издания 1936 года;
8. Распечатки из интернета с сайта teatips.ru;
9. Письма Чайного комитета Республики Шри-Ланка с переводом;

10. Письма за подписью эксперта по сертификации чая Госстандарта России Л.Н. Мелешина от 05.04.2006 и эксперта по сертификации чая ЗАО «Региональный орган по сертификации и тестированию» И.И. Пимкина от 07.04.2006 (исх. от 4К-8/15);
11. Лингвистическое заключение Института русского языка имени В.В. Виноградова Российской Академии наук (исх. №14404-5114/51) от 07.04.2006 (далее – Лингвистическое заключение от 07.04.2006);
12. Сведения из Энциклопедии чая Иванова Ю.Г., Смоленск: «Русич», 2001;
13. Распечатки страниц статьи «Знаменитые чайные районы провинции Юннань» с адресом [https://moychay.ru/articles/chaynye_gory_pro provincii_yunnan](https://moychay.ru/articles/chaynye_gory_provincii_yunnan);
14. Письма фирм-поставщиков чая (Стесснер и др.) с переводом;
15. Сведения о введении в гражданский оборот на территории России чая Высокогорный разными производителями;
16. Отчеты по итогам социологических опросов, проведенных Фондом ВЦИОМ, АНО «Левада-Центр», Исследовательским центром «РОМИР»;
17. Трехстороннее соглашение об урегулировании спорной ситуации с товарным знаком «ВЫСОКОГОРНЫЙ» по свидетельству №187461;
18. Заявление о подаче на регистрацию в Роспатент договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №187461;
19. Сертификаты соответствия: №РОСС.РУ.АЯ61.В24090 с приложением 0431336; №РОСС.РУ.АЯ61.В2690724090 с приложением 0495791;

№РОСС.RU.АЯ61.В31741 с приложением 0496486; №РОСС.RU.АЯ61.В26907 с приложением 0496486.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №316319, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно сведениям словарно-справочных изданий под термином понимается не просто используемое в литературе слово, а строго определенная лексическая единица, имеющая точное значение, информация о которой отображается в соответствующих терминологических словарях;

- представленные в возражении источники информации не подтверждают использование обозначения «Высокогорный» в качестве термина в сфере выращивания и производства чая;

- выдержки из толкового словаря русского языка свидетельствуют о том, что слово «Высокогорный» употребляется для обозначения рельефа местности, заключение специалиста ФГБНУ ВНИИЦиСК является частным мнением, не содержит однозначных и обоснованных данных относительно научной известности обозначения «Высокогорный», приведенное из англо-русского словаря и письма Чайного комитета Шри-Ланки словосочетание «High-grown» не воспринимается однозначно в качестве описательной характеристики чая, применяемой на территории Российской Федерации, и не имеет буквального перевода «Высокогорный», цитаты из книги А. Гумбольта «География растений» не подтверждают ни одно из приведенных в возражении обстоятельств, как и «Энциклопедия чая» Иванова Ю.Г., а также сведения из сети Интернет;

- обозначение «Высокогорный» не является названием определенного места или населенного пункта, который мог быть воспринят в качестве указания на места выращивания и производства чая, а, кроме того, качество и конкретные свойства чая не могут быть обусловлены высотой произрастания чая, вследствие чего обозначение «Высокогорный» не может рассматриваться в качестве описательной характеристики товара;

- исключительное право на товарный знак «Высокогорный» по свидетельству №187461 с приоритетом от 05.03.1999 принадлежит правообладателю с 2005 года, когда был зарегистрирован переход исключительного права на товарный знак в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай»;

- решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.05.2006 исключительное право правообладателя на товарный знак «Высокогорный» по свидетельству №187461 было подтверждено, при этом в решении указывалось, что обозначение «Высокогорный» способно выступать в качестве средства индивидуализации и не является описательной характеристикой товара, при этом рассматриваемое возражение от 15.08.2017 и приведенные в нем источники информации в целом повторяют доводы возражения, уже рассмотренного в 2009 году;

- в настоящее время правовая охрана товарного знака по свидетельству №187461 прекратила свое действие по причине истечения срока действия регистрации, не связанной с абсолютными основаниями отказа в регистрации, при этом в рамках производства и продвижения линейки чая «Принцесса Нури Высокогорный» правообладателем были получены исключительные права на серию товарных знаков по свидетельствам №306600, №322565, №324734, №316319, №324681, №586397;

- правообладателем активно осуществляются меры по предупреждению «размывания» различительной способности словесного элемента «Высокогорный» в отношении чая, в частности, были направлены предупредительные письма в отношении поданных третьими лицами на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений по заявкам №2015735043, №2015735042, №2015739437, №2016736136;

- обозначение «Высокогорный» охраняется в качестве товарного знака для продуктов питания, подтверждением чему служит наличие регистрации товарного знака по свидетельству №552815 для товаров 29, 30 класса МКТУ, правообладателем которого является третье лицо;

- отсутствие описательности обозначения «Высокогорный» в отношении чая подтверждается официальным письмом Российской ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ», а также Лингвистическим заключением от 19.06.2017;

- приложенные к возражению социологические исследования, проведенные Фондом ВЦИОМ, АНО «Левада-Центр», Исследовательским центром «РОМИР» имеют ряд существенных недостатков, повлекших необъективность полученных результатов, что подтверждается рецензией, подготовленной заведующим кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессором, доктором социологических наук Ю.П. Авериным;

- кроме того, согласно заключению Исследовательского холдинга «РОМИР» от 18% до 35% потребителей полагают, что «Высокогорный» - это фантастическое обозначение для чая, что является значимым результатом;

- обоснование довода о несоответствии словесного обозначения «Высокогорный» оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в возражении отсутствует, вместе с тем указанное обозначение отражает вид рельефа местности и не указывает на качественные свойства или место производства чая, в силу чего не может порождать у потребителя ложные представления о товаре;

- в соответствии с правовой позицией судебных инстанций, гласящей, что именно на дату приоритета товарного знака подлежат учету имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением, не могут быть учтены при проверке соответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства доказательства, датированные позже даты его приоритета, а именно приложения к возражению [4], [8] - [11], [13] - [16], иные доказательства были ранее проанализированы Роспатентом в решении от 04.05.2006 в рамках рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «Высокогорный» по свидетельству №187461;

- действия лица, подавшего возражение, имеют недобросовестный характер, поскольку в гражданский оборот незаконно вводится чайная продукция, маркированная обозначением «Высокогорный», а также подаются на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения, включающие этот словесный элемент (заявки №2016742033, №2016741373, №2016741374, №2017701228, №2017702377, №2017702376, №2017702378), зарегистрирован товарный знак по свидетельству №538291, при наличии зарегистрированных товарных знаков правообладателя со словесным элементом «Высокогорный», о которых лицо, подавшее возражение, не могло не знать;

- обозначение «Высокогорный» интенсивно использовалось и продвигалось правообладателем на рынке в отношении товара «чай» с 2002 года, в результате чего приобрело широкую известность среди потребителей;

- такое основание заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку как наличие исключительного права на товарный знак по свидетельству №538291 является необоснованным, поскольку правовая охрана этого товарного знака была признана недействительной решением Роспатента от 14.08.2017, которое на настоящий момент не оспорено.

С учетом изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №316319.

К отзыву правообладателя приложены следующие материалы (копии):

20. Сведения из Большого энциклопедического словаря «Языкоznание» под редакцией Ярцева В.Н., 2-ое изд., М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998;

21. Сведения из Большого лингвистического словаря Стариченок В.Д., Ростов-на-Дону, Издательство «Феникс», 2008;

22. Сведения из Толкового словаря русского языка под редакцией Ожегова С.И., Шведовой Н.Ю.;

23. Письма от Чайной Палаты Шри-Ланки Министерства плантационной промышленности, поставщика чайной продукции «Empire Teas», Шри-Ланка, поставщика чайной продукции «Girnar Food & Beverages Pvt.Ltd», Индия, с нотариальным переводом;

24. Сведения о товарном знаке по свидетельству №187461;

25. Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 04.05.2006, касающиеся товарного знака по свидетельству №187461;

26. Решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) от 19.06.2017 по заявкам №2015735042 и №2015739437;

27. Сведения о товарном знаке по свидетельству №552815;

28. Письмо Российской ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» (исх. № 12 от 29.03.2017);

29. Лингвистическое заключение от 19.06.2017 доктора юридических наук, профессора кафедры судебных экспертиз Института судебных экспертиз ФГБОУ ВО Московского государственного университета имени О.Е. Кутафина - Галяшиной Е.И. (далее – Лингвистическое заключение от 19.06.2017);

30. Заключение Лаборатории социологической экспертизы ИС РАН №281-2017 от 27.09.2017, копия Рецензии профессора МГУ им. М.В. Ломоносова - Аверина Ю.П.;

31. Фотоизображения упаковки чая «Майский ВЫСОКОГОРНЫЙ»;

32. Сведения по заявкам №2016742033, №2016741373, №2016741374, №2017701228, №2017702377, №2017702378, №2017702376.

На заседании коллегии, состоявшейся 10.10.2017, правообладателем была представлены следующие документы (копии):

33. Письмо за подписью старшего Советника и главного Научного Сотрудника Исследовательской ассоциации чая, Индия, доктора Б.К. Ласкара;

34. Письмо за подписью Темура Вевишвили (доктора технических наук, профессора, директора Института чая, субтропических культур и чайной промышленности Аграрного Университета Грузии) и Валерьяна Цанавы (доктора

сельскохозяйственных наук, профессора, академика Академии сельскохозяйственных наук Грузии, зав. лабораторией агрохимии и почвоведения Института чая, субтропических культур и чайной промышленности Аграрного Университета Грузии).

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в процессе рассмотрения возражения на заседании коллеги, состоявшейся 10.10.2017, были представлены следующие аргументы относительно отзыва правообладателя:

- проанализированные многочисленные словарно-справочные источники информации свидетельствуют о том, что термин в любой области знаний, находящийся в стадии формирования или развития, допускает наличие формальных вариантов, при этом не содержится требований о том, что термин непременно должен быть включен в словари;

- в Лингвистическом заключении от 07.04.2006 сказано, что «Высокогорный» - это термин именно в области технологии выращивания чая, поэтому доводы отзыва о том, что это обозначение имеет отношение к рельефу местности, не обоснованы;

- исследования, о которых говорилось в заключении специалиста ФГБНУ ВНИИЦиСК, были проведены не в связи с запросом ООО «МАЙ», а «в связи с областью, в которой специализируется ФГБНУ ВНИИЦиСК»;

- ссылка на книгу А. Гумбольта приводилась в возражении в целях обеспечения понимания того, что «условия отнесения плантации к высокогорным зависят не только от высоты над уровнем моря, но и от широты местности, а также от ряда других факторов, которые упоминаются в заключении специалиста ФГБНУ ВНИИЦиСК»;

- наличие регистрации товарного знака «Высокогорный» по свидетельству №552815 не свидетельствует об охраноспособности этого обозначения для каждого из товаров, приведенных в перечне этого товарного знака;

- довод отзыва о том, что приведенные в сертификатах соответствия, выданных ООО «Орими Трейд», словесные элементы «Бест», «Букет», «Медиум», «Эконом», «Высокогорный» относятся не к сортам чая, а являются

фантазийными элементами линейки товаров «принцесса Нури» неоснователен, поскольку «Букет» - это сорт чая из ГОСТа, «Медиум», «Эконом», «Премиум» относятся к ценовым сегментам товаров, а «Бест» - это категория чаев согласно данным отчета Форбс по чайному рынку за 2006 год.

В качестве дополнительных материалов лицом, подавшим возражение, приведены следующие документы:

35. Сводная таблица результатов восприятия слова «Высокогорный» по социологическим исследованиям, проведенным Фондом ВЦИОМ, АНО «Левада-Центр», Исследовательским центром «РОМИР»;

36. Сведения из Большой советской энциклопедии под редакцией А.М. Прохорова, М.: издательство «Советская энциклопедия», 1978, том 29, статья «Чай»;

37. Выдержки из доклада Forbs & Walker tea brokers (Pvt) Ltd. за март 2006 г.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты (05.08.2005) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №316319 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. №3520-І с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 г.

№166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, №4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

являющихся общепринятыми символами и терминами;

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 в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с положениями пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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; 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 в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, 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.

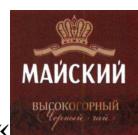
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Из материалов возражения [1] следует, ООО «МАЙ» является лицом, осуществляющим производства чая и кофе, в том числе согласно сертификату соответствия [2] и фотографии продукции [3] чая, сопровождаемого в гражданском обороте обозначением «Майский Отборный Высокогорный». Кроме



того, на имя ООО «МАЙ» был зарегистрирован товарный знак «**МАЙСКИЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ Чай**» по свидетельству №538291, регистрация которого была признана недействительной в соответствии с решением Роспатента от 14.08.2017, принятым по результатам рассмотрения возражения ООО «ОРИМИ». Также следует отметить, что ООО «МАЙ» были поданы на регистрацию в качестве товарных знаков для товаров 30

класса МКТУ «чай» обозначения «**МАЙСКИЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ Чай**», «**МАЙСКИЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ Чай**», «**МАЙСКИЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ Чай**»,

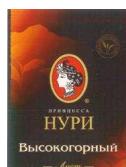


«**CURTIS ВЫСОКОГОРНЫЙ Чай**», «**Лисма ВЫСОКОГОРНЫЙ Чай**», «**RICHARD ВЫСОКОГОРНЫЙ Чай**» по заявкам



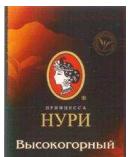
№2016742033, №2016741373, №2016741374, №2017701228, №2017702377, №2017702378, №2017702376, включающие словесные элементы «Высокогорный».

Принимая во внимание конкурентные взаимоотношения ООО «МАЙ» и ООО «ОРИМИ» на рынке, связанном с производством и реализацией чая, а также спор относительно использования в гражданском обороте обозначения «Высокогорный», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «МАЙ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №316319.



Оспариваемый товарный знак «" data-bbox="504 321 583 395"/>» по свидетельству №316319 с приоритетом от 05.08.2005 является комбинированным, представляет собой этикетку, включающую изобразительные и словесные элементы, выполненные стандартным и оригинальным шрифтами буквами русского алфавита, в частности слово «Высокогорный». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, в том числе растворимый чай, чай из трав и цветов, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными и иными добавками, напитки на основе чая, настои нелекарственные, чай со льдом».

По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №316319 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку включенный в состав оспариваемого товарного знака словесный элемент «Высокогорный» является общепринятым термином и описательной характеристикой товара, следовательно, должен быть исключен из правовой охраны товарного знака. В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, ООО «МАЙ» представило документы [4] – [16], большая часть которых (приложения [4], [8] - [11], [13] - [16]) выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно, не могут рассматриваться в качестве доказательства неохраноспособности словесного элемента «Высокогорный» на дату подачи заявки на регистрацию обозначения



«**Высокогорный**» в качестве товарного знака, как справедливо было указано в отзыве правообладателя.

Вместе с тем анализ всех приведенных в возражении материалов по существу показал следующее.

В части довода о том, что словесный элемент «Высокогорный» представляет собой общепринятый термин в области производства чая лицом, подавшим возражение, представлены материалы [4] - [13].

Так, согласно сведениям Толкового словаря языка русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [4] слово «Высокогорный» обладает определенной семантикой и имеет следующие значения: 1. О рельефе местности: с крутыми склонами гор, острыми и обнаженными вершинами (спец.); 2. Расположенный высоко в горах, в высокой горной местности. *Высокогорный район, Высокогорное озеро. Высокогорная обсерватория.*

В этой связи следует констатировать, что само по себе наличие слова «Высокорный» в толковом словаре свидетельствует лишь о том, что оно является лексической единицей русского языка, однако, не подтверждает довод возражения о его терминологическом характере по отношению к сфере деятельности, связанной с производством и реализацией чайной продукции.

В возражении содержатся заключение специалиста ФГБНУ ВНИИЦиСК [4], письма [10] от экспертов по сертификации чая и кофе, а также Лингвистическое заключение от 07.04.2006 [11], в которых указывается на то, что слово «Высокогорный» является общеупотребимым термином для специалистов чая во всем мире. Вместе с тем, информации из специализированных словарно-справочных источников или ГОСТов, используемых упомянутыми специалистами и содержащих такой термин как «Высокогорный» применительно к чаю, в указанных письмах не приводится. По сути приведенные в представленных документах сведения являются частным мнением этих лиц и не могут рассматриваться в качестве документального подтверждения доводов

возражения о сложившемся на дату приоритета оспариваемого товарного знака терминологическом характере словесного обозначения «Высокогорный».

Приведенные в возражении распечатки из сети Интернет [8], [13], выдержки из книги А. Гумбольта «География растений» [7] и «Энциклопедии чая» Иванова Ю.Г. [12] также не подтверждают довод возражения о том, что слово «Высокогорный» является общепринятым термином в сфере деятельности, связанной с производством чая. Так, указанные источники информации [7], [8], [13] содержат сведения о районах расположения чайных плантаций по всему миру, о влиянии климатических и географических условий на произрастание растений, однако термина «Высокогорный» применительно к чаю в них не упоминается. В «Энциклопедии чая» Иванова Ю.Г. [12] приводится такое словосочетание как «высокогорный чай» при переводе на русский язык английского обозначения «high grown» применительно к высоте расположения плантаций, сырье для которых используется при изготовлении чая. Вместе с тем «Энциклопедия чая» Иванова Ю.Г. [12], как и вышеприведенные указанные источники информации [7], [8], [13], не может рассматриваться в качестве словарно-справочного издания в области производства чая, является частным мнением автора, не имеет академического статуса и носит познавательный характер согласно приведенному к книге предисловию.

Кроме того, необходимо отметить, что на дату (2001 г.) издания «Энциклопедия чая» Иванова Ю.Г. [12] уже существовал товарный знак «Высокогорный» по свидетельству №187461 с приоритетом от 05.03.1999, зарегистрированный 17.04.2000 в отношении товаров 30 класса МКТУ (в частности чая), на имя ЗАО «Группа компаний «Авалон». Исключительные права на товарный знак согласно договору об уступке от 27.10.2005, зарегистрированному Роспатентом за №РД0003533, впоследствии были переданы аффилиированному с правообладателем лицу - ООО «Орими Трейд». При этом следует указать, что вопрос правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №187461 ранее уже исследовался Роспатентом. Так, согласно

решению Роспатента от 04.05.2006 слово «Высокогорный» было признано фантастичным для товара «чай». Указанное решение Роспатента оспорено не было.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на «Англо-русский словарь по пищевой промышленности [6], письма Чайного комитета Республики Шри-Ланка [9], а также писем фирм-поставщиков чая [14], то в них приводится такая лексическая единица английского языка как «high grown», имеющая перевод на русский язык «чай, произрастающий на горных склонах» (см. источник информации [6]). Приведенные сведения об обозначении «high grown» на английском языке не являются подтверждением терминологического характера у слова «Высокогорный» на русском языке. Более того, предложенный лицом, подавшим возражение, перевод обозначения «high grown» в качестве «Высокогорный» является лишь одним из возможных переводов. Например, в представленных правообладателем письмах [23] тоже приводится обозначение «high grown», однако в соответствии с нотариальным переводом на русский язык он имеет иной эквивалент – «высокорастущий».

В силу изложенного можно сделать вывод, что приведенные в возражении материалы [4] – [16] не подтверждают мнение лица, подавшего возражение, о том, что слово «Высокогорный» являлось общепринятым термином в области производства чая.

Обосновывая свои доводы об описательном характере словесного элемента «Высокогорный» лицо, подавшее возражение, ссылается на такие источники информации как [4], [9], [11], [12], [14], [16] – [19].

Как указывалось выше, слово «Высокогорный» имеет определенное смысловое значение (см. Толкового словаря языка русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [4]) и употребляется для описательной характеристики рельефа местности. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что слово «Высокогорный» относится к простым наименованиям товара или является географическим названием, вследствие чего его нельзя отнести к разряду обозначений, указывающих на вид и конкретное место производства товара 30 класса МКТУ «чай».

В приведенных источниках информации отсутствует информация о том, что специалистами в области выращивания и производства чая используется обозначение «Высокогорный» в качестве описательной характеристики чая. Более того, большая часть из упомянутых в материалах возражения источников информации [4], [11], [12] является частным мнением их авторов, вследствие чего носит субъективный характер, на что обращалось внимание выше. Материалы [9], [14] выполнены на английском языке, приведенная в них информация касается использования словосочетания «high grown», а приложенный к ним перевод со словом «Высокогорный» является одним из возможных, о чем также упоминалось выше.

В материалах возражения также не приводятся объективные данные о том, что выращенный на высокогорье чай отличается какими-либо конкретными потребительскими свойствами и имеет четко выраженные качественные характеристики.

Представляется субъективным также мнение лица, подавшего возражение, о том, что приведенные в возражении трехстороннее соглашение об урегулировании спорной ситуации с товарным знаком «Высокогорный» по свидетельству №187461 [17], заявление о передачи на регистрацию в Роспатент договора об отчуждении прав на товарный знак по свидетельству №187461 [18], сертификаты соответствия [19] свидетельствуют об описательном характере обозначения «Высокогорный». Так, следует констатировать, что передача исключительных прав в отношении товарного знака «Высокогорный» по свидетельству №187461 на имя Некоммерческой организации «Российская Ассоциация производителей чая и кофе» произведена не была. Что касается сертификатов соответствия, то в них приведены сведения о сортах чая линейки «Принцесса Гита», «Принцесса Нури», в частности, «Высокогорный», вместе с тем каких-либо государственных стандартов на подобный сорт чая возражение не содержит. Следовательно, нет оснований рассматривать это обозначение в качестве определенного сорта чая.

Что касается опросов общественного мнения [16], то согласно рецензии, подготовленной заведующим кафедрой методологии социологических исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, профессором, доктором социологических наук Ю.П. Авериным, проведенные опросы имеют ряд существенных недостатков, повлекших необъективность полученных результатов. Вместе с тем, необходимо отметить, что полученные результаты исследования не свидетельствуют об описательном характере обозначения «Высокогорный». Ни один из представленных опросов [16], проведенных Фондом ВЦИОМ, АНО «Левада-Центр», Исследовательским центром «РОМИР», не содержит сведений о том, какое конкретно свойство чая описывается словом «Высокогорный». Так, например, по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ, 36% респондентов заявили, что слово «Высокогорный» указывает на то, что чай выращен в горной местности, 17% респондентов полагают, что слово «Высокогорный» свидетельствует об экологической чистоте и натуральности чая, 12% опрошенных считает данное слово указанием на особый вкус чая, а 10% - обозначением особого качества чая, а 18% потребителей ассоциирует слово «Высокогорный» с конкретным чаем – «Принцесса Нури». В силу изложенного можно констатировать, что даже на период времени (2016 и 2017 гг.), гораздо более поздний, чем дата подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, слово «Высокогорный» при маркировке чая воспринимался потребителями в качестве обозначения, значение которого требует рассуждения и домысливания, что позволяет отнести его к категории фантастических элементов.

В поступившем возражении также приводятся сведения о различных поставщиках чая [15], на упаковках которого присутствует словесный элемент «Высокогорный». При этом при описании чая, приведенного в материалах [15], содержится ссылка на товарно-кассовые чеки, которые датированы 2017 годом, следовательно, эти документы нельзя рассматривать в качестве доказательства наличия у слова «Высокогорный» описательного характера на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, дополнений к возражению [35] – [37], то они также не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о неохраноспособности словесного элемента «Высокогорный».

Следует указать, что правообладатель оспариваемого товарного знака, в свою очередь, также представил документы, касающиеся характера обозначения «Высокогорный», среди которых письмо от генерального директора Российской ассоциации производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» [28], а также Лингвистическое заключение от 19.06.2017 [29]. В упомянутых документах содержатся опровергающие доводы возражения аргументы, и указывается на отсутствие у слова «Высокогорный» как терминологического, так и описательного характера по отношению к чаю и чайной продукции.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №316319 в отношении товаров 30 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 Закона.

В части доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №316319 включает в свой состав словесный элемент «Высокогорный», имеющий фантазийный характер в отношении всех указанных в перечне регистрации товаров. Следовательно, оспариваемый товарный знак не способен вызывать не соответствующих действительности представлений о товаре, его качестве и свойствах. В этой связи нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона следует признать необоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №316319.