

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.10.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Юрасовым Николаем Юрьевичем, Московская область (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706820, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012706820 с приоритетом от 11.03.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение со словесными элементами «TEABREEZE EXCLUSIVE COLLECTION», выполненными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров «чай» 30 класса МКТУ.

Роспатентом 15.08.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012706820. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией Nyson Teas (Pvt) Ltd, находящейся в г. Коломбо, для маркировки однородных товаров ([www.kidstaff.com.ua](http://www.kidstaff.com.ua),

<http://shop.vlasiha.info>, <http://dnepropetrovsk.dnp.slando.ua>, [www.komus.ru](http://www.komus.ru) и др.), поэтому оно не может быть зарегистрировано на имя заявителя на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В заключении указано также, что словесный элемент «EXCLUSIVE COLLECTION» является неохраняемым элементом в составе обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 17.10.2013 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленное обозначение «teabreeze» компании Nyson Teas (Pvt) Ltd, находящейся в г. Коломбо (Шри-Ланка, о. Цейлон), не охраняется на территории Российской Федерации, оно не является ни товарным знаком, ни коммерческим обозначением, имеющим силу на территории Российской Федерации;

- в первую очередь необходимо обратить внимание на оригинальное исполнение заявленного обозначения, которое является не словесным, а комбинированным, включающим в себя эмблему, раскрывающую смысл, заложенный в обозначение;

- центральным элементом обозначения является стилизованное изображение блюдца с чашкой, из которой выступает стилизованная мачта с флагом и парусом, а по краям чашки – еще два флага. «Чайный бриз» (легкий ветерок) обозначен изображением развевающихся флагов. Именно такая идея была вложена в наше обозначение;

- эксперт не учел оригинальности заявленного обозначения, которая обеспечивает его узнаваемость потребителем;

- в сети Интернет абсолютное большинство сайтов содержит информацию именно о продукции, маркированной заявленным обозначением, при этом заявитель не преследовал специальной цели развития бизнеса в сети Интернет, то есть информация о продукции размещается в сети не заявителем, а многочисленными торговыми организациями, предлагающими продукцию заявителя потребителю;

- продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, была представлена на двух международных выставках продовольственных товаров: с 11 по 15 февраля 2013 г. – международная выставка «Продэкспо-2013», с 16 по 19 сентября 2013 г. – международная выставка «WorldFood Moscow 2013»;

- еще более важным для целей узнаваемости обозначения является фактическая представленность продукции на российском рынке: продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, представлена в торговых сетях АШАН, АТАК, Реал, Седьмой Континент, Виктория, Авоська, в интернет-магазине и в каталоге «КОМУС» ([www.komus.ru](http://www.komus.ru)); а также в магазинах различного сегмента в следующих городах России: Абакан, Анадырь, Арзамас, Армавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бирск, Благовещенск, Братск, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Липин Бор, Магадан, Магнитогорск, Махачкала, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Назрань, Нальчик, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новгород, Новокузнецк, Новороссийск, Новосибирск, Октябрьский, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Пятигорск, Ростов на Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Стрежевой, Сургут, Тамбов, Тверь, Тихорецк, Томск, Тюмень, Улан -Уде, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Хасавьюрт, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Черкесск, Чита, Элиста, Южно-Сахалинск, Якутск;

- на территории Российской Федерации реализация чая компании Nyson Teas (Pvt) Ltd не производится.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012706820 в отношении заявленных товаров «чай» 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- доводы заявителя в ответ на предварительное уведомление экспертизы [1];
- распечатка с сайта поисковой системы «Яндекс» – результаты поиска по запросу «TEABREEZE» [2];
- фирменные каталоги продукции «TEABREEZE» (регулярная коллекция, новогодняя коллекция) [3];
- рекламный буклет торговой сети «Виктория» [4];
- рекламный каталог торговой сети «Седьмой континент» [5];
- каталог потребительских товаров торговой компании «Караван» [6];
- фотографии с выставок [7].

На заседаниях коллегии палаты по патентным спорам, состоявшихся 10.02.2014 и 24.02.2014, заявителем дополнительно приобщены следующие материалы:

- рекламный буклет дистрибьютора продуктов питания «Сладкая Жизнь» [8];
- фирменный каталог продукции «TEABREEZE» (эксклюзивная коллекция) [9];
- экземпляр газеты «Челнинские известия» от 25.10.2013 с рекламой продукции «TEABREEZE» [10];
- копия справки ООО «Форте Принт» об изготовлении фирменных каталогов продукции «TEABREEZE» под контролем заявителя [11];
- копии договора о создании произведения от 15.11.2011, дополнительных соглашений и актов к нему [12];
- копия трудовой книжки заявителя [13];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений об ООО «Апекса» [14];
- копии договора № 3JAП-001 о производстве продукции из сырья и материалов заказчика от 02.08.2013, дополнительного соглашения к нему, накладных на передачу готовой продукции [15];
- справка ООО «МЕГАН 2000» о продукции «TEABREEZE» [16];
- упаковка продукции «TEABREEZE» [17].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.03.2012) поступления заявки № 2012706820 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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).

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение по заявке № 2012706820 представляет собой комбинированное обозначение в виде эмблемы сложной формы синего цвета, на фоне которой белым цветом выполнен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение корабля с мачтой и парусом на основе изображения чашки с блюдцем, под которым размещен словесный элемент «TEABREEZE», выполненный буквами латинского алфавита. В нижней части эмблемы мелким шрифтом расположены словесные элементы «EXCLUSIVE COLLECTION», являющиеся неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров «чай» 30 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Очевидно, что словесный элемент «TEABREEZE» заявленного обозначения, который может быть переведен с английского на русский язык как «чайный бриз», носит фантазийный характер, поскольку не описывает товар или его изготовителя.

Указанное исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о его производителе, которые не соответствуют действительности.

Вместе с тем, введение потребителей в заблуждение возможно через ассоциации, связанные с предшествующими знаниями потребителей о товаре иного производителя, присутствующем на рынке, маркированным таким же или сходным обозначением.

В этой связи обращение к сведениям сети Интернет, размещенным на сайтах, указанных в заключении экспертизы показало следующее.

На страницах [www.kidstaff.com.ua](http://www.kidstaff.com.ua), <http://dnepropetrovsk.dnp.slando.ua> имеется информация о продаже на территории Украины (цены в гривнах) чая Хайсон (Hyson) различного ассортимента, из которых четыре вида чая: черный чай «Зимнее Вино», черный чай «Трюфели», зеленый чай «Цитрусовый туман» и зеленый чай «Фруктовый праздник» составляют коллекцию «TEABREEZE COLLECTION». При этом сама продукция не содержит указанного обозначения.

На странице <http://shop.vlasiha.info> размещена информация о чае Хайсон (Hyson), однако упоминаний о коллекции «TEABREEZE» нет.

На странице [www.komus.ru](http://www.komus.ru) размещена информация о продаже чая, маркированного заявленным обозначением, и, согласно доводам заявителя, к продаже предлагается именно его продукция.

Обзор иных источников Интернет-пространства показал, что на сайтах, зарегистрированных в России, действительно размещено большое количество предложений о продаже чая, маркированного заявленным обозначением, которое, согласно материалам [12], создано по заказу заявителя в 2011 году.

Производство чайной продукции под обозначением «TEABREEZE EXCLUSIVE COLLECTION», согласно материалам [14] – [17] осуществляется ООО «Меган 2000» под контролем заявителя.

При этом заявителем осуществляется комплекс мероприятий по продвижению данной продукции, в том числе путем размещения рекламы чайной продукции в каталогах розничных сетей (материалы [4], [5]), публикации фирменных каталогов (материалы [3], [9], [11]), участия на выставках (материалы [7]).

Таким образом, оценив сведения, изложенные в заключении экспертизы, и представленные заявителем доводы и материалы, коллегия палаты по патентным спорам установила, что продукция компании Хайсон (Hyson) не присутствует на российском рынке, вместе с тем широко предлагается к продаже чайная продукция, индивидуализируемая заявленным обозначением и производимая под контролем заявителя, что приводит к выводу об отсутствии обстоятельств, способствующих введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Ввиду указанного, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров «чай» 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 17.10.2013, отменить решение Роспатента от 15.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012706820.**