

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464816, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Элитный Чай», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011705934 с приоритетом от 02.03.2011 зарегистрирован 21.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №464816 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «РУССКАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ», Москва. В настоящее время на основании договора об отчуждении исключительного права от 17.04.2014, №РД0146029 знак принадлежит ООО «РЧК-Трейдинг», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Глаз Феникса», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.06.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464816 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно грамматике китайского языка иероглифы «моли фэн янь» дословно переводятся как «жасминовый глаз феникса». Чай «Глаз Феникса» является одним из старейших и самых популярных сортов зеленого жасминового чая, как в мире, так и на территории самого Китая, где произрастает сорт;

- основной отличительной особенностью сорта от других жасминовых сортов является характерная эллипсовидная форма с несколько заостренными концами, которая придается чаю в процессе ручного скручивания чайного листа. Готовый напиток имеет прозрачный светло-зеленый настой и легкий насыщенный жасмином вкус. Чай выращивается в провинциях Юннань, Цзянсу, Аньхой, Фуцзяу и Сычуань в Китае. В других странах сорт не произрастает;

- в Китае чай данного сорта под данным названием продают много десятков крупных производителей чая, чай включен в единый классификатор китайских чаев с официальным названием «Моли Фэн янь», «Глаз Феникса»;

- название «Глаз Феникса» является нарицательным не только на территории КНР;

- предоставление охраны товарному знаку по свидетельству №464816 лишает многочисленных производителей, не являющихся владельцами данного товарного знака, возможности свободно использовать обозначение, вошедшее во всеобщее употребление, при маркировке соответствующей продукции, в рекламе и т.д. Тем самым ООО «РЧК-Трейдинг» получает серьезное преимущество в конкурентной борьбе между производителями на незаконных основаниях;

- оспариваемый товарный знак является общепринятым термином для заявленного товара 30 класса МКТУ, а именно: «чай»;

- обозначение «Глаз Феникса» также может вводить потребителя в заблуждение в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: «чай», вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464816 недействительным в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

К возражению были приложены следующие материалы:

1. Копия заключения Китайско-русской торговой палаты (9л.)
2. Копия Единого классификатора китайских чаев (3л.)
3. Предложение к продаже чая «глаз феникса» в сети интернет различными производителями, в том числе интернет-магазинами Tealyra, DragonTeaHouse, Blackgreen, Чайбург, Чай чай, Сила чая, Чайный бум, Чай элиты. (50л.), а также иностранными магазинами.
4. Чек, накладная и фото купленного чая из интернет-магазина «Чайный Бум» (4л.)
5. Чек, накладная и фото купленного чая из интернет-магазина «Чайные традиции» (4л.).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ приведенных лицом, подавшим возражение, документов показал, что данные документы не доказывают того, что оспариваемый товарный знак характеризует товар, в том числе, указывает на его вид, качество, свойство и назначение;
- при введении в поисковую строку Яндекс наименования «Китайско-русская торговая палата» выдается несколько различных организаций со сходным наименованием по разным адресам. В связи с чем, данное заключение является сомнительным как по своей сути, так и по компетенции данной организации;
- возражение не содержит доказательств использования обозначения в качестве названия (наименования) товара специалистами соответствующих отраслей производства, работниками торговли, потребителями;
- товарный знак «Глаз феникса» сам по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку носит фантазийный характер в отношении характеристик/сущности товаров, указанных в свидетельстве. Иными словами оспариваемый товарный знак не содержит сведений о товаре или его изготовителе, которые бы не соответствовали действительности.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №464816 в полном объеме.

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

С учетом даты приоритета товарного знака (02.03.2011) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

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

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

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №464816 является словесным «Глаз Феникса», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

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.

Анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что не представлено документов, подтверждающих фактическую деятельность лица, подавшего возражение, в области производства товаров, однородных товарам 30 класса МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке, и не пояснено, каким образом оспариваемый товарный знак препятствует хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение.

Таким образом, коллегия не усматривает, что лицо, подавшее возражение, доказало свою заинтересованность в оспаривании товарного знака по свидетельству №464816.

Отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словосочетание «Глаз Феникса» оспариваемого товарного знака отсутствует в специальных общедоступных словарно-справочных источниках. Семантика оспариваемого обозначения носит фантазийный характер и само по себе оно не относится к общепринятым терминам, поскольку его значение отсутствует в терминологических словарях, связанных с областью производства товара «чай», следовательно, не является лексической единицей, характерной для области деятельности правообладателя по производству указанных товаров.

Также, коллегия отмечает, что ни в одном из приведенных в возражении примеров, словосочетание «Глаз Феникса» не используется как самостоятельный термин. Не представлено ни одного справочного или информационного издания, в которых имеется информация о таком виде или сорте чая как «Глаз Феникса». Представленное лингвистическое заключение Китайско-русской торговой палаты [1] не является надлежащим справочным источником информации, при этом оно содержит информацию о неких иероглифах, которые отсутствуют в оспариваемом обозначении.

Представленные распечатки из сети Интернет о предложении к продаже чая «Глаз Феникса», чек, накладная и фото чая из интернет магазинов [3-5] датированы 2018 годом, то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, в возражении не приведено достаточных оснований того, что обозначение «Глаз Феникса» является общепринятым термином, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Кроме того, анализ материалов, приложенных к возражению, показал, что представленные лицом, подавшим возражение, документы [1-5], не содержат сведений о том, что словосочетание «Глаз Феникса» указывает на вид, качество, свойство и назначение товаров.

Реального подтверждения того, что до даты приоритета оспариваемой регистрации товары, маркированные обозначением «Глаз Феникса», производились и выпускались различными производителями, в том числе лицом, подавшим возражение, из вышеуказанных документов не усматривается.

Представленные документы [1-5] носят информационный характер (не являются подтверждением реального присутствия товара на рынке), при этом, данные документы относятся к более поздней дате, чем дата приоритета оспариваемой регистрации.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не доказано, что словосочетание «Глаз Феникса» оспариваемого товарного знака указывает на вид товаров и используется различными производителями.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №464816 требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, являются недоказанными.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №464816 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №464816 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, кроме того он не несет в себе информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители принимают продукцию, маркованную оспариваемым товарным знаком, за продукцию лица, подавшего возражение, не представлено.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2018,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №464816.**