

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.02.2023 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №917935, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Джей Ти», Приморский край, город Артем (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак “УССУРИЙСКИЙ ТИГР” по заявке №2022701924 с приоритетом от 18.01.2022 зарегистрирован 18.01.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №917935 на имя Открытого акционерного общества "Уссурийский бальзам", 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49 (далее – правообладатель) в отношении

товаров и услуг 05, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2023 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №917935, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, а также последующих дополнений к нему сводятся к следующему.

Заявитель ООО «ДЖЕЙ ТИ» использует обозначение с 2000-х годов, данный факт установлен Судом по интеллектуальным правам (дела № СИП-788/2019 и №СИП-261/2022).

ООО «ДЖЕЙ ТИ» использует обозначение «Уссурийский тигр» начиная с 2016 года (и аффилированными лицами с 2003 года, а именно, ООО «Джей Рус») и по настоящее время для продажи чая.

В качестве подтверждения известности компании в области производства и продажи чая под названием “Уссурийский тигр” лицо, подавшее возражение, ссылается на источники в сети Интернет - <https://www.eastrussia.ru/material/my-vypускаем-chay-dlya-massovogo-potrebitelya/> новость от 18.06.2018, цитата с сайта: «Чайной столицей ДФО приморский Артем, точнее, «Авиаполис Янковский» (производственно-логистическая зона площадью 688 053 кв. м), где разместилось ООО «Джей Ти», стал всего за год. Общий объем капиталовложений компании в первую в регионе фабрику по выпуску пакетированного и весового чая составил 176 млн рублей. «Джей Ти», зарегистрированный в Артеме в 2016 году, – это продолжение проекта ООО «Джей Рус»; <https://primamedia.ru/news/110730/> - новость от 10.11.2009 года о ребрендинге ООО «Джей Рус» цитата статьи - «На фабрике производится фасовка пакетированного и весового чая. Это пакетированный, гранулированный и листовой "Gold Bond Assam", листовой "Синий алмаз", а также гранулированные: "Уссурийский тигр", "Король Джунглей" и "Индус". Ежедневно на фабрике фасуется более 8000 тонн всех видов чая»,

<https://ussurmedia.ru/news/702073/> - новость о резиденте свободного порта ООО «ДЖЕЙ ТИ» представившем чайную продукцию, в том числе под брендом «Уссурийский тигр» от 8 июня 2018 года; - <https://union-co.shop/catalog/chay-kofe-kakao/chay-granulirovanny/chay-ussuriyskiy-tigrchernyy-granulirovannyu-indiyskiy-500gr/> - предложение о продаже чая «УССУРИЙСКИЙ ТИГР» крупнейшим дистрибьютором продуктов питания в Приморском и Хабаровском и Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях и Еврейской автономной области – ГК «ЮНИОН»; <https://zr.media/news/2017-06-01/iz-svobodnogo-porta-vladivostok-vyzhmut-vse-chainki-1206633> статья от 01.06.2017, цитата статьи «Индия распробовала преимущества Свободного порта Владивосток - производитель чая ООО «Джей Ти» планирует инвестировать 175 млн рублей в создание на площадке производственно-логистического комплекса «Янковский» первой на Дальнем Востоке чаеразвесочной фабрики. Фактически речь идет о дальнейшем развитии проекта индийского холдинга Madhu Jayanti International Ltd, которое в 2002 году создало во Владивостоке российский филиал в лице ООО «Джей Рус» - «Джей Ти» намерена наладить; <https://palladi.ru/catalog/produkty-pitaniya/chay-kofe-i-kakao/chay/chay-ussuriyskiy-tigr-250g-granulirovannyu-1-36/> предложение о продаже чая «Уссурийский тигр», произведенного Мадху Джейанти – аффилированным лицом ООО «Джей Ти».

В качестве подтверждения широкого и длительного использования ООО «ДЖЕЙ ТИ», задолго до даты подачи заявки № 2022701924, представлены счета-фактуры на продажу чая «Уссурийский тигр» в больших объемах.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, указывает на возникновение у него более раннего права на коммерческое обозначение “Уссурийский Тигр”, а, следовательно, на несоответствие произведенной регистрации №917935 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, сообщает, что уже трижды им были предприняты попытки зарегистрировать собственный товарный знак для товаров 30 класса МКТУ, однако Роспатентом каждый раз противопоставляются товарные знаки ООО “Уссурийский бальзам”. Прежние два товарных знака (по

свидетельствам №202709, 627110 компании “Уссурийский бальзам” были досрочно прекращены Судом по интеллектуальным правам (далее- СИП) решениями от 27 мая 2020 года по делу № СИП-788/2019, от 09.06.2022 по делу №СИП-261/2022 ввиду неиспользования товаров 30 класса МКТУ.

Одновременно с заявлением в СИП 14.03.2022 ООО «ДЖЕЙ ТИ» подало в ФИПС заявку на товарный знак «Уссурийский тигр» № 2022715328. И уже в третий раз пока велось делопроизводство в СИП-е ОАО «Уссурийский бальзам» подал заявку на сходный знак и снова указал неиспользуемую группу товаров 30 класса МКТУ, в том числе чай, кофе, какао. По заявке № 2022715328, поданной на ООО «ДЖЕЙ ТИ», вновь получено уведомление от 24.11.2022 из-за наличия товарного знака № 917935, зарегистрированного на ОАО «Уссурийский бальзам».

По мнению лица, подавшего возражение, факт того, что судом дважды было подтверждено неиспользование правообладателем оспариваемого товарного знака словесных элементов “Уссурийский тигр” в отношении товаров 30 класса МКТУ, при широкой известности компании лица, подавшего возражение, работающей с этими словесными элементами, оспариваемые товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как способен вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 30 класса МКТУ.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку № 917935 для части товаров 30 класса МКТУ - кофе, чай, какао и заменители кофе.

К материалам возражения и дополнений приложены следующие документы:

1. Выписка ЕГРЮЛ ДЖЕЙ ТИ, доказывающая аффилированность;
2. Выписка ЕГРЮЛ ДЖЕЙ РУС, доказывающая аффилированность;
3. Заверенные скриншоты Интернет страниц; Счета- фактуры за 2022-2016 годы;
4. Копия Уведомления по заявке 2004728654;
5. Копия переписки с представителем ОАО Уссурийский бальзам;
6. Копия Решений СИП по двум делам за 2022 и 2020 гг.;
7. Выписка ЕГРЮЛ для компании Уссурийский бальзам с ОКВЭД;

8. Счета-фактуры за 2016-2022гг.;
9. Декларация соответствия.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, не представило доказательств ввода потребителя в заблуждение относительно производителя, а также доказательств того, что в сознании потребителей порождается представление, что часть товаров 30 класса МКТУ, маркированных товарным знаком № 917935, являются товарами ООО «ДЖЕЙ ТИ», имеющими определенное качество и место происхождения.

Ссылки лица, подавшего возражение, на решения Суда по интеллектуальным правам о досрочном прекращении товарных знаков № 627110 и № 202709 не могут быть приняты во внимание, так как основаны на положениях статьи 1486 Кодекса, в то время как возражение обосновано нормами пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №917935 использует как изобразительный элемент (стилизованное изображение головы тигра), так и словесные элементы обозначения на бутылках, этикетках и пробках своей алкогольной продукции в течение многих лет, а также на бланках и сопроводительной документации. Согласно доводам отзыва потребитель ассоциирует обозначение УССУРИЙСКИЙ ТИГР исключительно с правообладателем оспариваемого товарного знака, тем более, что он находится в городе Уссурийске, в то время как лицо, подавшее возражение, территориально не связано с географией Уссурийска.

Словосочетание "УССУРИЙСКИЙ ТИГР", используемое ООО «ДЖЕЙ ТИ» для индивидуализации своего товара, не является коммерческим обозначением. В связи с вышеуказанным, ссылка лица, подавшего возражение, на пункта 8 статьи 1483 Кодекса, неправомерна.

На этих основаниях правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №917935, а в удовлетворении возражения отказать.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

10. Фотографии наград и медалей в период с 1995 по 2013 года;

11. Копия сертификата международной регистрации № 846585 о продлении с нотариальным переводом;

12. Распечатка с сайта Википедия статьи «Уссурийский бальзам».

В ответ на отзыв правообладателем направлены дополнительные пояснения, в которых указано на то, что правообладатель оспариваемого товарного знака является известным производителем алкогольной продукции, не являющейся однородной товарам 30 класса МКТУ «чай, кофе, какао», поэтому его известность в другой сфере деятельности не может быть учтена.

Название «уссурийский тигр» представляет собой не географическое название а наименование животного, поэтому отсылки к территориальному признаку не могут быть учтены.

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

С учетом даты (18.01.2022) приоритета оспариваемого товарного знака №917935 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Пункт 1 статьи 1538 Кодекса указывает на то, что коммерческим обозначением индивидуализируются торговые, промышленные и другие предприятия.

При этом положениями статьи 132 Кодекса определено, что предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий. Так, коммерческое обозначение должно индивидуализировать предприятие, обладать достаточными различительными признаками и быть известным на определенной территории в результате его применения правообладателем. Кроме того, исходя из положений пункта 1540 Кодекса, исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Оспариваемый словесный товарный знак «УССУРИЙСКИЙ ТИГР» по свидетельству №917935 состоит из словесных элементов «УССУРИЙСКИЙ ТИГР», «USSURI TIGER», выполненных буквами русского и латинского алфавита, а также изображения стилизованной головы тигра в оранжевом квадрате. Товарный знак охраняется в отношении товаров и услуг 05, 30, 32, 33, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что ему принадлежит более раннее право на коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Джей Ти» деятельность которого связана, главным образом, с производством и продажей чая.

Вышеизложенное в своей совокупности свидетельствует о заинтересованности ООО «Джей Ти» в оспаривании предоставления правовой

охраны товарному знаку по свидетельству №917935 по основаниям, приведенным в возражении.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса как зарегистрированного в нарушение права иного лица на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

В подтверждение возникновения права на коммерческое обозначение лицом, подавшим возражение, представлены документы (1-9).

Представленные выписки ЕГРЮЛ по обществам «Джей Ти» и «Джей Рус» свидетельствуют о едином учредителе этих юридических лиц – компании «МАЛТИТРЕЙД ОВЕРСИЗ ПТЕ.ЛТД», что указывает на аффилированность обществ между собой.

Анализ представленных с возражением материалов показал, что словесные элементы «Уссурийский тигр» использовались лицом, подавшим возражение, и аффилированным с ним лицом в качестве названия чая, что подтверждается представленными счетами-фактурами за период 2016-2022гг. Данный факт подтверждается также декларацией о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, выданной 02.10.2014 и действующей до 01.10.2017.

Однако, коллегия обращает внимание, что использование обозначения в качестве названия товара не является основанием для возникновения права на коммерческое обозначение.

Коммерческое обозначение является средством индивидуализации предприятия как имущественного комплекса (в контексте положений статьи 132 Кодекса), при этом необходимо доказать наличие прав на сам имущественный комплекс, размещение соответствующей вывески с обозначением на здании, период такого размещения и узнаваемость данного обозначения на определенной территории.

В данном случае лицом, подавшим возражение, не представлено документов, свидетельствующих о принадлежности ему прав на какой-либо имущественный комплекс, а также документов о присутствии вывески на нем «Уссурийский Тигр» до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отсутствие документов о принадлежности лицу, подавшему возражение, какого-либо предприятия, для индивидуализации которого используется обозначение «Уссурийский тигр», право на коммерческое обозначение является недоказанным.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №917935 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения), не подтверждены материалами возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Способность товарного знака ввести в заблуждение потребителей не является очевидной и может определяться через ассоциативный ряд при восприятии потребителем оспариваемого товарного знака, вызывая у него не соответствующие действительности представления о лице, оказывающем услуги под этим товарным знаком.

Сам по себе факт использования словесного обозначения «УССУРИЙСКИЙ



ТИГР», сходного с оспариваемым товарным знаком "УССУРИЙСКИЙ ТИГР", до даты его

приоритета лицом, подавшим возражение, не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству №917935.

Коллегия оценила представленные сведения из сети Интернет, о присутствии в общественном доступе информации о компании «Джей Ти» как производителе чая под названием «Уссурийский тигр». Вместе с тем, коллегия отмечает, что сайты, на которых размещена информация, не являются сайтами федеральных средств массовой информации, чтобы прийти к выводу о донесении данных сведений до широкого круга потребителей. Так, представленные выдержки приведены с источников «Информационно-аналитическое агентство Восток России», «Прима Медиа», «Уссур Медиа», «Золотой Рог медиа».

Использование словесного обозначения «Уссурийский тигр» лицом, подавшим возражение, в отношении чая является продолжительным, так как непосредственное доведение до конечного потребителя показано счетами-фактурами за период 2016-2022 гг., в то время как информация в приведенных публикациях датируется также 2009 годом. Однако из представленных материалов не известны общие объемы таких поставок, являются ли такие объемы достаточными для того, чтобы потребители ассоциировали словесные элементы «Уссурийский тигр» для чая именно с лицом, подавшим возражение.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товара необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой



ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком " УССУРИЙСКИЙ ТИГР ", использовавшимся для маркировки товаров, и лицом, подавшим возражение – ООО «Джей Ти».

Однако материалы возражения не содержат документов, которые могут служить таким доказательством.

Что касается указанных в возражении судебных решений (б), то в них, действительно, в рамках досрочного прекращения товарных знаков по свидетельствам №627110 и №202709 был изучен вопрос использования обозначения «Уссурийский тигр» как лицом, подавшим возражение, так и правообладателем оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, вывод судов об использовании обозначения «Уссурийский тигр» лицом, подавшим возражение, а также вывод о неиспользовании данного обозначения ООО «Уссурийский бальзам», сам по себе не свидетельствуют об ассоциировании обозначения уссурийский тигр исключительно с лицом, подавшим возражение.

Возможность введения в заблуждение потребителя относительно производителя требует не простого факта использования, достаточного для заинтересованности в рамках дела о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Несоответствие пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса по производителю необходимо доказывать с учетом оценки мнения потребителей.

Учитывая изложенные выше сведения у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака обозначением, порождающим в сознании потребителя представление о лице, производящем товары 30 класса МКТУ «чай, кофе, какао», которые не соответствуют действительности, что свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству №917935 не нарушает требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №917935.