

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.08.2019. Данное возражение подано ООО «Санти», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727462, при этом установлено следующее.

Заявка №2018727462 на регистрацию словесного обозначения «САНДАЛ» была подана на имя заявителя 02.07.2018 в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

Роспатентом было принято решение от 30.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018727462. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение «САНДАЛ» в силу своего смыслового значения, не обладает различительной способностью и может быть воспринято как указание на состав, свойства и назначение заявленных товаров (см. <https://dic.academic.ru/>; <https://www.evaveda.com/sandal/>; <https://www.vashtravnik.com/index.php/ru-ru/8-stati/369-lechebnye-svojstva-sandala>; <https://narodnymisredstvami.ru/sandal/>).

Кроме того, экспертиза указывает, что в сети Интернет представлена

информация об использовании обозначения «Сандал» для характеристики заявленных товаров (<https://tea-coffee.info/aromatizirovannyy-chyernyy-chay/kilimandzharo-premium/>, <http://indianspices.ru/item/5367>; <http://clubcha.ru/catalog/sandal-than-mu>; <https://teamate.ru/magazin-chaj/brands/teamayt-chaj/zelenyj-utrennjaja-prohlada-svezhest-chaj.html>).).

В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.08.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является описательным в отношении заявленных товаров «чай», поскольку слово «сандал или сантал», представляющее собой тропическое дерево, используется исключительно в парфюмерии, косметике, медицине, ароматерапии, при изготовлении мебели, изделий из сандала (четки);

- ни в одном источнике экспертизы не указывается на применение сандала в пищевой промышленности;

- таким образом, слово «Сандал» является образным для товаров «чай» и напрямую не указывает на его характеристики, при этом дополнительные рассуждения и домысливания могут позволить потребителю ассоциировать товар заявителя с чем-то благородным, роскошным, исходящем с востока;

- об охраноспособности заявленного обозначения свидетельствуют товарные знаки «Сандал» по свидетельствам №№174699, 174700, правообладателем которых являлось ТОО Торговый дом «Гранд» (аффилированное с заявителем лицо) для товаров 30 класса МКТУ «чай». Правовая охрана данных знаков действовала до 14.02.2017;

- в практике регистраций существуют следующие товарные знаки «ТИС», «ОЛЕАНДР», «МАГНОЛИЯ», «ЛАВР», «КАШТАН», «АМАРАНТ», «ОРХИДЕЯ», «РОМАШКА», «ОМЕЛА», «КИПАРИС», «ЛЕСНАЯ ЯГОДА», «ЛЁН & КЛЁН» по свидетельствам №№132358, 558269, 210099, 232253, 150769, 317219, 145268,

141755, 209828, 173981, 500762, 624366, зарегистрированные в отношении товаров 30 класса МКТУ, не являющиеся прямым описанием индивидуализирующего товара и для понимания которых потребителям потребуются дополнительные домысливания;

- заявленное обозначение «САНДАЛ» приобрело различительную способность для товаров 30 класса МКТУ «чай», поскольку материалы возражения доказывают его длительное использование заявителем и аффилированными компаниями, входящими в группу компаний «ГРАНД».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ.

К возражению были представлены следующие сведения:

- распечатка сведений из Википедии по растению сантал или сандал (лат. *Santalum*) (1);

- распечатка сведений из Википедии по растению Сандаловое дерево, или Птерокáрпус сандáловый (лат. *Pterocárgus santálinus*) (2);

- распечатка статьи <https://tvoiaromat.ru/articles/189390> (3);

- распечатка статьи <https://fb.ru/article/428709/sandal—eto-nazvanie-aromatnoy-drevesinvi-dereviev-roda-santal-santalum-sandalovoe-derevo-opisanie-i-sferyi-primeneniya> (4);

- распечатки сведений по ссылкам <https://dic.academic.ru/>; <https://www.evaveda.com/sandal/>; <https://www.vashtravnik.com/index.php/ru-ru/8-stati/369-lechebnye-svoistva-sandala>; <https://narodnymisredstvami.ru/sandal/>; <http://indianspices.ru/ayurveda/poleznye-spetsii/item/5367-sandal.html> (5);

- распечатка сведений по ссылке <http://clubcha.ru/catalog/sandal-than-mu> (6);

- распечатка сведений по ссылкам <https://tea-coffee.info/aromatizirovannyyv-chyernyy-chay/kilimandzharo-premium/>, <https://teamate.ru/magazin-chaj/brands/teamayt-chaj/zelenvi-utrennjaia-prohlada-svezhest-chaj.html> (7);

- распечатка сведений о товарных знаках «САНДАЛ», «SANDAL» по свидетельствам №№174699, 174700 (8);

- лицензионный договор, заключенный между ОНОМЕНТО КО ЛТД и ООО «Санти» (9);

- договор комиссии ООО «Санти» от 01.06.2009 (10);
- выборка договоров поставки и товарных накладных, в том числе, по товару чай «САНДАЛ» ООО «ТИТРЕЙД», действующего на основании договора комиссии ООО «Санти» от 01.06.2009 (11);
 - справка об объемах произведенной за период 2009-2014 г.г. продукции - чая «САНДАЛ» от 05.02.2019 с приложением отчетов комиссионера ООО «ТИТРЕЙД», в том числе, по товару чай «САНДАЛ» для ООО «САНТИ» (12);
 - справка о рекламных затратах ООО «САНТИ» за период 2009-2014 на проведение рекламы чайной и кофейной продукции, в число которой входила и чайная продукция «САНДАЛ» (13);
 - рекламные материалы по чаю «САНДАЛ» (14);
 - распечатка сведений с сайта <http://pisaki.ru/oldpoems/arch/20007.htm>. (15);
 - выборка спецификаций к договорам поставки чая «Сандал» ООО «Титрейд» в торговую сеть «Доброцен» (ООО «Фудлогистик») (16);
 - развертка макета упаковки чая «САНДАЛ» в новом дизайне (17);
 - справка о продажах чая «САНДАЛ», начиная с 2009 года (18);
 - сведения о структуре группы компаний «ГРАНД» (19).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллеги считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (02.07.2018) заявки № 2018727462 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

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

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные в пункте 34 Правил элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «САНДАЛ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

Анализ словарно-справочных источников информации (см. «Большая советская энциклопедия», главный редактор Б.А.Введенский, Государственное научное издательство «Большая советская энциклопедия», второе издание, том подписан к печати 15.12.1955, с.74-75) показал, что слово «сандал» (сандал, санталовое или сандаловое дерево) означает «вечнозелёное эфирномасличное тропическое дерево семейства санталовых. Полупаразит, но способен развиваться и самостоятельно. Листья супротивные, продолговатые, голые, снизу сизые, цельнокрайние. Многочисленные мелкие цветки в метельчатых соцветиях; цветут почти весь год. Плод – односемянный орех величиной с горошину, шаровидный, гладкий, мясистый, черноватый. Широко культивируются в тропических частях Южной Индии и др. В ядре древесины и корней имеется санталовое эфирное масло (до 6%), содержащее до 90-98% санталола. Древесина и масло экспонируются. Известно до 18 торговых сортов древесины и масла. Санталол обладает слабыми антисептическими свойствами; ранее применялся как лекарственное средство, а теперь применяется при изготовлении ценных сортов духов».

Согласно информационным Интернет источникам (<http://www.indianspices.ru/item/5367>; <http://web.archive.org/web/20180326140605/https://tea-coffee.info/aromatizirovannyy-chyernyy-chay/kilimandzharo-premium/>; <http://teamate.ru/magazin-chaj/brands/teamayat-chaj/zelenyj-utrennjaja-prohlada-svezhest-chaj.html>) описываются свойства сандала, его виды, использование и применение. В частности, указывается, что сандал является хорошим ингредиентом, для включения его в небольших количествах в смесь соков. Сандал указывается в качестве ингредиента черного ароматизированного чая «Килиманджаро Премиум». Кусочки сандалового дерева входят в состав натурального ароматизированного зеленого чая «Tea Mate» с фруктовыми и травяными добавками. При этом описывается, что благодаря присутствию сандал чай действует освежающее. Название «сандал» происходит от санскритного слова «chandana», что означает «прохладный». Зеленый чай с добавлением сандала успокаивает ум, снимает стресс и нервное напряжение,

поднимает настроение, возвращает бодрость духа, смысл жизни, силу и счастье. Оказывает охлаждающий и отрезвляющий эффект на тело и ум.

Учитывая изложенные сведения, словесный элемент «сандал» заявленного обозначения не обладает различительной способностью в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай», поскольку характеризует товар, указывая на его состав и свойства.

Таким образом, заявленное обозначение «сандал» для заявленных товаров 30 класса МКТУ «чай» является неохраноспособным элементом обозначения, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана товарных знаков «Сандал» по свидетельствам №№174699, 174700 прекращена 14.02.2017 в связи с истечением срока действия исключительных прав, в связи с чем они не могут являться основанием для признания заявленного обозначения не противоречащим пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, примеры регистраций товарных знаков по свидетельствам №№174699, 174700 не могут быть положены в основу вывода об охраноспособности элемента «Сандал», поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельным самостоятельным порядком с учетом всех материалов и доводов, представленных заявителем.

Норма пункта 1 статьи 1483 Кодекса допускает регистрацию заявленных обозначений, являющихся описательными, в том случае, когда заявителем будет доказана различительная способность данного обозначения.

Представленные к материалам дела документы (8-19) свидетельствуют о реализации ООО «Санти» чая под обозначением «Сандал». Вместе с тем, эти документы не могут рассматриваться как использование ранее зарегистрированного товарного знака «Сандал» по свидетельству №174699, где ООО «Сандал» выступало в качестве лицензиата правообладателя этого товарного знака. В этой связи они не могут быть приняты во внимание как доказательства приобретения различительной способности заявленного обозначения в качестве товарного знака «Сандал»

заявителя. Кроме того, заявителем не представлены сведения об ассоциировании потребителями чая «Сандал» с ООО «Санти». Помимо прочего, сведения о реализации и рекламе чая «Сандал» относятся к периоду времени до 2014 года. Документов об объемах производства и реализации товаров, маркированных заявлением обозначением, включая результат социологических опросов, заявителем представлено не было.

Резюмируя вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что обозначение «Сандал» в результате его длительного и активного использования в отношении товаров «чай» приобрело на имя заявителя различительную способность.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.08.2019,
оставить в силе решение Роспатента от 30.04.2019.**