

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.02.2025 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Колбасиновым А.С., г. Тула (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023769951, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Чайная почта**» по заявке №2023769951 с датой поступления от 02.08.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 15.10.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023769951. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Выводы заключения мотивированы следующим.

Обозначение «Чайная почта» воспроизводит название бренда, используемого компанией «РубиВейв», Республика Беларусь, для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ (<https://tea-mail.by/>, <https://tea-mail.by/stati-o-nas/>, <https://tea-mail.by/dostavka-i-oplata/>).

Соответственно, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех испрашиваемых товаров и услуг 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способное ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.02.2025, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 15.10.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- Роспатент не предоставил никаких доказательств возникновения

ассоциативной связи между заявленным обозначением и продукцией какого-либо иного производителя товаров, отличного от заявителя (например, затрат на рекламу, территорию продаж продукции, интенсивности использования обозначения, сведений об информированности потребителей, объеме реализованной продукции и так далее);

- указанная экспертизой ссылка <https://tea-mail.by/> размещена в иностранном сегменте сети Интернет (сайт находится в Беларусской доменной зоне «.by»), следовательно, российский потребитель не может быть хорошо осведомлен об информации и предложении к продаже товаров, представленных на указанном сайте. Основными потребителями продукции компании «РубиВейв» являются граждане Беларуссии;

- приведенная экспертизой ссылка о способах доставки и оплаты <https://tea-mail.by/dostavka-i-oplata/> также не может подтверждать известность указанного обозначения российскому потребителю, не представляется возможным понять из указанных сведений, отправлялись ли товары российскому потребителю, отправлялись ли до даты приоритета заявленного обозначения, интенсивность заказов, объемы продаж и так далее;

- иных доказательств использования указанной компанией спорного обозначения экспертизой представлено не было, а также отсутствуют доказательства реализации продукции на территории Российской Федерации до даты подачи заявки. В связи с указанными обстоятельствами, у российского потребителя не могла сформироваться необходимая ассоциативная связь, а возможность введения потребителей в заблуждение является субъективным мнением экспертизы;

- заявитель просит учесть, что он является правообладателем серии товарных знаков «Чайная посылка», «Чайная газета», «Чайное письмо», «Чайный журнал», «ЧАЙНАЯ ВИЗИТКА», «ЧАЙНАЯ КУХНЯ», «ЧАЙНЫЕ УЗОРЫ», «ЧАЙНАЯ ПОДПИСКА» по свидетельствам №№1043717, 1022645, 1021141,

1021142, 1002200, 1021135, 990787, 957493, правовая охрана которым предоставлена в отношении аналогичных товаров и услуг 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ;

- заявленное обозначение является продолжением указанной серии товарных знаков.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.10.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ.

Заявителем 05.05.2025 были направлены дополнения к возражению от 14.02.2025, в которых он сообщал следующее:

- заявитель использует обозначение «Чайная почта» в своей деятельности для индивидуализации испрашиваемых товаров и услуг 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ с января 2023 года;

- продукция заявителя поставляется в большую часть субъектов Российской Федерации;

- обозначение «Чайная почта» - это проект заявителя, который представляет собой чайную подписку, каждый месяц подписчики получают по почте небольшую пачку чайной продукции. С каждой подпиской потребители попробуют новый вид товаров. Подписку можно оформить и для себя, и для близких людей, которые каждый месяц будут получать оригинальную продукцию;

- поданное на регистрацию обозначение размещено на продукции, сайте заявителя <https://subscribe.nitkatea.com/#anchor-work>, на вывесках и бумажных рекламных материалах.

К дополнениям заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Письмо от заявителя, в котором он сообщал, что с января 2023 года и по настоящий момент им была реализована продукция, маркированная обозначением «Чайная почта», в количестве 24800 штук;
2. Фотографии конвертов, на которых указано обозначение «Чайная почта».

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующие.

С учетом даты подачи (02.08.2023) заявки №2023769951 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

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

Заявленное обозначение «**Чайная почта**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом, заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит название бренда, используемого компанией «РубиВейв», Республика Беларусь, для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ (<https://tea-mail.by/>, <https://tea-mail.by/stati-o-nas/>, <https://tea-mail.by/dostavka-i-oplata/>), в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Необходимо учитывать, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Коллегия отмечает, что указанная экспертизой ссылка <https://tea-mail.by/> содержит в себе информацию о различных чаях, маркированных обозначением «Чайная почта», компании «РубиВейв», Республика Беларусь.

Приведенная экспертизой сноска <https://tea-mail.by/stati-o-nas/> содержит различные информативные статьи о разных видах чая.

Указанная экспертизой ссылка <https://tea-mail.by/dostavka-i-oplata/> содержит сведения о том, что продукция компании «РубиВейв» может быть доставлена в

любую точку мира, в том числе, и на территорию Российской Федерации.

При этом, коллегия отмечает, что в решении Роспатента от 15.10.2024 не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компании «РубиВейв», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 30 класса МКТУ, выпускаемых данным юридическим лицом под рассматриваемым обозначением.

Коллегия указывает, что сайт <https://tea-mail.by/> содержит в себе домен «.by», который соотносится с Республикой Беларусь (<https://ru.wikipedia.org/wiki/.by>), следовательно, продукция компании «РубиВейв» больше нацелена на потребителей данной страны, но не на потребителей Российской Федерации.

Коллегия не располагает сведениями о том, что российские потребители знакомы с товарами компании «РубиВейв» и заказывают их посредством службы доставки.

Кроме того, коллегией было принято во внимание то обстоятельство, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков «Чайная посылка», «Чайная газета», «Чайное письмо», «Чайный журнал», «ЧАЙНАЯ ВИЗИТКА», «ЧАЙНАЯ КУХНЯ», «ЧАЙНЫЕ УЗОРЫ», «ЧАЙНАЯ ПОДПИСКА» по свидетельствам №№1043717, 1022645, 1021141, 1021142, 1002200, 1021135, 990787, 957493, правовая охрана которым предоставлена в отношении аналогичных товаров и услуг 16, 30, 35, 41, 43 классов МКТУ. Заявленное обозначение также включает в себя словесный элемент «Чайная», с которого начинается его прочтение, при этом данный словесный элемент присутствует во всех товарных знаках заявителя (изменяется только окончание).

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителя обозначение «Чайная почта» будет ассоциироваться именно с компанией «РубиВейв», Республика Беларусь, и, как следствие, при восприятии товаров/услуг, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение

относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги. В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 15.10.2024, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Дополнительно, коллегия обращает внимание на то, что в материалы заявки не поступало обращение от компании «РубиВейв», Республика Беларусь, в котором бы она выражала опасения в возможной регистрации заявленного обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2025, отменить решение Роспатента от 15.10.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023769951.