

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 от 27.04.2015, поданное компанией The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge The Old Schools, Cambridge CB2 1TN (Royaume-Uni) (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162504, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 23.04.2013 была произведена МБ ВОИС за №1162504 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1162504 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде герба, разделенного крестом на четыре части, в которых помещены стилизованные изображения львов. В центральной части герба находится стилизованное изображение книги, украшенной орнаментом. На кресте в шахматном порядке изображены стилизованные кресты. В верхней части обозначения над изображением выполнены словесные элементы «UNIVERSITY OF». В нижней части обозначения под изображением расположено слово «CAMBRIDGE». Справа и слева от герба расположены цифры «1209» и элемент «Est.», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.12.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162504 в отношении всех заявленных товаров, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, поскольку оно характеризует товары, указывая на время начала их производства, и способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров или их изготовителя.

В возражении от 27.04.2015 заявитель сообщает следующее. Элементы «Est. 1209» могут быть включены в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемых, поскольку приложенные к возражению документы доказывают, что 1209 год является годом основания всемирно известного Кембриджского университета, официальное фирменное наименование которого – «The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge».

Учитывая данные о дате создания Кембриджского университета, правомерным будет сделать вывод о том, что элементы «Est. 1209» не будут вводить потребителя в заблуждение относительно товаров или их изготовителя.

В связи с вышеизложенным заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162504 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ с указанием элементов «Est. 1209» в качестве неохраняемых.

К возражению приложены следующие материалы:

- страница официального сайта Кембриджского университета <http://www.cam.ac.uk/> «Об университете - История - Ранние архивы» (с переводом выдержки на русский язык) на 2 л. в 1 экз. (1);

- страница официального сайта Кембриджского университета <http://www.cam.ac.uk/> «Об университете - История - 800-летняя годовщина» (с переводом выдержки на русский язык) на 2 л. в 1 экз. (2);

- страница из брошюры «Кембридж и его наследие» с краткой историей университета с 1209 года (с переводом выдержки на русский язык) на 2 л. в 1 экз. (3);

- статья из энциклопедии «Британника» о Кембриджском университете (с переводом выдержки на русский язык) на 3 л. в 1 экз. (4);

- статья из энциклопедии «Кирилла и Мефодия» о Кембриджском университете, на 1 л. в 1 экз. (5);

- статья из энциклопедии «Академик» о Кембриджском университете, на 1 л. в 1 экз. (6);

- страница новостного сайта «Риа-новости» от 18.01.2009 о праздновании 800-летия Кембриджского университета, на 1 л. в 1 экз. (7).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (30.04.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положениям пункта 1 (3) 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 и способ их производства или сбыта.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, обозначения, простые наименования товаров;

обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

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 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.

Знак по международной регистрации №1162504 представляет собой комбинированное обозначение  , содержащее в своем составе изобразительные и словесные элементы. В центральной части обозначения расположен изобразительный элемент, представляющий собой герб Кембриджского университета, включающий изображение четырех стилизованных львов, разделенных вертикальной и горизонтальной полосами похожими на крест. В центре креста расположено стилизованное изображение книги, украшенной орнаментом. На фоне креста в шахматном порядке изображены стилизованные кресты. Над изображением располагаются словесные элементы «UNIVERSITY OF», под изображением - «CAMBRIDGE». Справа и слева от герба расположены цифры «1209» и элемент «Est.», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку

испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой одежду, обувь, головные уборы.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что включенные в его состав словесные элементы «UNIVERSITY OF CAMBRIDGE», являются лексическими единицами английского языка, которые в переводе на русский язык означают «Кембриджский университет» (<http://yandex.ru/>). Изобразительный элемент комбинированного обозначения представляет собой герб Кембриджского университета.

Элемент обозначения «Est.», согласно словарю сокращений английского языка (<http://slovar-vocab.com/>), образован от слова «established», в переводе на русский язык имеющего значение: «учрежденный, установленный» (В.К.Мюллер, Англо-русский словарь, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1956, стр. 216). Таким образом, элемент «Est.» и цифры «1209» указывают на дату основания Кембриджского университета. В этой связи данные элементы являются неохранными элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлена информация (1-7), что Кембриджский университет, официальное фирменное наименование которого - «The Chancellor, Masters and Scholars of the University of Cambridge» является одним из старейших университетов Европы. Он был основан в 1209 году группой профессоров и студентов, бежавших из Оксфорда после столкновений с местными горожанами, которые издавна были настроены против академического сообщества Оксфордского университета. Таким образом, Кембриджский университет является вторым по «возрасту» после своего извечного конкурента - Оксфордского университета.

В 2009 году Кембриджский университет торжественно отпраздновал свое 800-летие, к которому было приурочено множество мероприятий, и были приглашены тысячи сотрудников университета, студентов, местных жителей и

представителей дружественных университетов. За восемь веков своего существования Кембриджский университет стал признанным академическим центром международного значения, входящим в пятерку лучших университетов мира. Именно учеными из Кембриджского университета были сделаны такие важнейшие научные открытия, как ДНК и расщепление атома. Из стен Кембриджского университета вышли 83 будущих нобелевских лауреата - больше, чем из любого другого учреждения в мире. Знаменитыми выпускниками Кембриджского университета являются Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин, Фрэнсис Бэкон, Джеймс Максвелл, Владимир Набоков, Фредерик Сенгер (дважды лауреат Нобелевской премии по химии), Джордж Байрон, Сэмюэль Батлер, Стивен Фрай и многие другие.

Учитывая приведенные выше сведения, предоставление правовой охраны заявленному обозначению на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ не способно ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и их изготовителя. Следовательно, заявленное обозначение не подпадает под действие пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, знаку по международной регистрации №1162504 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с указанием элементов «Est. 1209» в качестве неохраняемых.

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

удовлетворить возражение от 27.04.2015, отменить решение Роспатента от 29.12.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1162504 в отношении товаров 25 класса МКТУ с указанием элементов «Est. 1209» в качестве неохраняемых.