

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 поступившее 23.11.2018 возражение, поданное компанией ООО «ИСЛАНД», г. Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017710169, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017710169 с приоритетом от 21.03.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему.

Словесный элемент «CEYLION» (где Ceylon – название государства Шри-Ланка до 1972 года, см. Интернет-словарь <http://slovari.yandex.ru>) является неохранным, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства и место изготовления товаров, местонахождение их изготовителя.

Регистрация заявленного обозначения со словесным элементом «CEYLION» на имя заявителя, находящегося в г. Владивосток Приморского края Российской Федерации, способна ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места их производства.

Словесный элемент «TEA» (в переводе с английского языка – чай, см. <http://dic.academic.ru>) представляет собой указание на вид товара 30 класса МКТУ, не обладает различительной способностью.

Для остальных товаров 30 класса МКТУ указанное слово будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров и их свойств.

Элемент «SINCE 1867», содержащий дату промышленного выращивания чая на Цейлоне, является неохранным, поскольку не обладает различительной способностью.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «» (свидетельство №587427 с приоритетом от 10.07.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Щебина Юрия Сергеевича, 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 21, кв.200.

В поступившем возражении заявитель сокращает заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ, ограничивая его следующими позициями: «ароматизаторы; напитки чайные; цветы или листья, используемые в качестве заменителей чая; чай; чай со льдом».

Заявитель не спорит с неохраноспособностью словесного элемента «Ceylon», вместе с тем отмечает, что этот элемент не вводит потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и места производства товаров, поскольку заявитель действительно ввозит чайную продукцию из Шри-Ланки,

указывает это при маркировке товара. По мнению заявителя, словесный элемент «TEA» является неотъемлемой частью надписи «THE ISLAND OF TEA», представляющей собой единую логическую конструкцию, в которой слова связаны грамматически и семантически, в переводе означающую «ОСТРОВ ЧАЯ», следовательно, слово «TEA» не воспринимается как указание на вид товара, входит в комбинацию, обладающую различительной способностью.

Заявителем не оспаривается неохраноспособность элемента «SINCE 1867».

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №587427, то заявителем получено письмо-согласие от его правообладателя, выданное в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы; напитки чайные; цветы и листья, используемые в качестве заменителей чай; чай; чай со льдом».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2017710169 в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- копия грузовой таможенной декларации;
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №587427.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.03.2017) поступления заявки №2017710169 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 подпункта 3 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 указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 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.

Исходя из пункта 37 Правил, 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.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 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).



Заявленное обозначение «» по заявке №2017710169 с приоритетом от 21.03.2017 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде овала, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде головы льва, элемент «SINCE 1867», словесные элементы «CEYLON» и «THE ISLAND OF TEA», выполненные буквами латинского алфавита.

С учетом доводов возражения и корректировки перечня регистрация заявленного обозначения испрашивается заявителем для товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы; напитки чайные; цветы и листья, используемые в качестве заменителей чай; чай; чай со льдом».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «CEYLON» (в переводе - Цейлон) представляет собой используемое до 1972 года название государства Шри-Ланка (см. Географическая энциклопедия, <https://dec.academic.ru>), т.е. является названием географического объекта.

Следовательно, в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы; напитки чайные; цветы и листья, используемые в качестве заменителей чай; чай; чай со льдом» словесный элемент «CEYLON» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место происхождения товара, что заявителем не оспаривается.

При этом коллегией был принят во внимание довод возражения о том, что заявитель осуществляет поставки продукции, а именно чая, непосредственно из Шри-Ланки, подтверждением чего служат грузовые таможенные декларации. В этой связи следует указать, что «CEYLON» (Цейлон) традиционно ассоциируется у потребителя с местом производства чая. Так, согласно словарно-справочным данным (см. <https://ru.wikipedia.org>) цейлонским называют чай, произрастающий на острове Шри-Ланка. Государство Шри-Ланка занимает третье место в мире по производству чая, после Китая и Индии, и является одним из крупнейших экспортеров на мировой рынок с долей 23% от мирового экспорта.

Следовательно, наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «CEYLON» будет вызывать у потребителя представление о месте происхождения товара, который действительно экспортируется из Шри-Ланки. Таким образом, оснований для вывода несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения и места производства товаров изготовителя товара, в данном случае не имеется.

Следует констатировать, что заявителем не оспаривается довод экспертизы, что входящий в состав заявленного обозначения элемент «SINCE 1867» (в переводе с английского языка означает «с 1867») в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым. Так, указанный элемент не обладает различительной способностью, представляя собой дату начала промышленного производства чая на территории Цейлона в 1867 году.

Также необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «THE ISLAND OF TEA», состоящих из лексических единиц английского языка, где «TEA» в переводе с английского языка означает «чай», «ISLAND» - остров, «THE» - определенный артикль, «OF» - предлог со значением «из, о, от», а также отношение принадлежности, передающееся родительным падежом (см. <http://www.translate.ru>). Наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «TEA» обуславливает вывод о его ассоциировании с конкретным видом товара 30 класса МКТУ.

При этом следует констатировать, что заявитель исключил из перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ все товары, которые не соотносятся с товаром чай по виду и свойствам, ограничив заявленный перечень следующим образом: «ароматизаторы; напитки чайные; цветы и листья, используемые в качестве заменителей чай; чай; чай со льдом». В этой связи отпали основания для вывода о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждения относительно товара и его свойств согласно требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенного в заключении экспертизы довода о том, что слову «TEA» в составе заявленного обозначения не может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то необходимо отметить следующее.

Словесный элемент «TEA», который сам по себе действительно является неохраноспособным для товара «чай», входит в состав словосочетания «THE ISLAND OF TEA», в котором все словесные элементы связаны друг с другом лексически и грамматически. В этой связи можно сделать вывод, что в составе указанного словосочетания, имеющего конкретное смысловое значение («остров чая»), слово

«ТЕА» не воспринимается в качестве отдельного самостоятельного элемента знака. В этой связи основания для указания слова «ТЕА» в качестве неохраняемого элемента в данном случае отсутствуют.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



« » в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака



« **ISLAND** » по свидетельству №587427 с приоритетом от 10.07.2014, исключительное право на который принадлежит Щербинину Ю.С. Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность товаров 30 класса МКТУ, для маркировки которых сопоставляемые обозначения предназначены, в возражении не опровергается.

Однако при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №587427 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №587427, в котором Щербинин Ю.С. выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2017710169 в качестве товарного знака для ограниченного перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно «ароматизаторы; напитки чайные; цветы и листья, используемые в качестве заменителей чай; чай; чай со льдом».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, сравниваемые обозначения «» и «» не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №587427 не является коллективным товарным знаком. Сведения об известности противопоставленного товарного знака Щербинана Ю.С. при сопровождении товаров 30 класса МКТУ в гражданском обороте отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №587427, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017710169 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ «ароматизаторы; напитки чайные; цветы и листья, используемые в качестве заменителей чай; чай; чай со льдом».

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

удовлетворить возражение, поступившее 23.11.2018, отменить решение Роспатента от 13.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017710169.