

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 04.12.2014, поданное компанией Фэлкон Трейдинг (ПВТ) Лтд., Шри-Ланка (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738827 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012738827 с приоритетом от 08.11.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «The house of TUDOR», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и графического элемента в виде изображения лилии, расположенной над словесными элементами, и чертой, расположенной под словесными элементами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 02.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой имя английской династии Тюдоров, и регистрация его на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения заявленных товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «TUDORS» по свидетельству №460173, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 05.08.2010 для однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ТЮДОР» по свидетельству № 223304 с приоритетом от 18.04.2001, зарегистрированным, в том числе, для однородных товаров 30 класса МКТУ[2].

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 04.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза справедливо отметила, что заявленное обозначение является именем английской королевской династии Тюдоров, которая правила в период с 1485 по 1604 годы. Однако, у потребителя не может появиться мнение, будто чай или кофе, маркированные заявленным обозначением, выпускаются в Англии. Англия – страна с очень сильными традициями чаепития, однако ни чай, ни кофе в Англии никогда не выращивались, а только ввозились. С 1600 года чай ввозили из Китая, а начиная с XIX века – из Индии;

- Англия организовала чайные плантации в своей колонии – Шри-Ланке, но данное государство уже давно не английская колония, а настоящий традиционный английский чай по-прежнему производится именно там;

- заявитель, компания Фэлкон Трейдинг (ПВТ) Лтд., является крупной динамично развивающейся компанией – производителем чая именно из Шри-Ланки, входящей в широкоизвестный по всему миру холдинг Акбар. Его продукция хорошо известна российским потребителям;

- доводы заявителя о том, что заявленное обозначение не будет являться причиной введения потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара, подтверждается многолетней практикой Роспатента;

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками;

- товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 223304, не являются однородными товарам «чай, кофе», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения;

- заявленное обозначение состоит из четырех слов, а противопоставленные товарные знаки – из одного слова;

- в английском языке использование предлога «of» перед существительным приводит к тому, что существительное переводится в родительном падеже, что придает новое значение существительному;

- в целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки создают различное зрительное впечатление.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатка из сети Интернет.
2. Распечатки с сайта заявителя.
3. Перечень товарных знаков, зарегистрированных на имя неанглийских компаний.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.11.2012) приоритета заявки №2012738827 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и

определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде цветка лилии и полосы с утолщением в середине.

Противопоставленный товарный знак «ТЮДОР» по свидетельству №223304 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [1].

Противопоставленный товарный знак «TUDORS» по свидетельству №460173 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [2].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «TUDORS/TUDOR/ТЮДОР», несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Словесный элемент «TUDORS» (множественное число) и «ТЮДОР» означает - королевская династия в Англии, период правления 1485—1603 годы. Словосочетание «The house of Tudor» означает «Дом Тюдоров» и, следовательно, сравниваемые обозначения семантически близки.

Имеющиеся графические отличия носят второстепенный характер, не оказывая существенного влияния на запоминание обозначений потребителями.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1,2] являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Анализ однородности товаров 30 класса МТКУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], показал, что в их перечнях присутствуют товары, которые полностью совпадают «чай», «кофе», а также которые относятся к видам напитков, которые реализуются на одних полках (например: «какао», «какао-продукты», «напитки кофейные» и т.д).

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №460173 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается однородности товаров 30 класса МКТУ «чай и кофе», в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 30 класса МКТУ «ароматические препараты пищевые; блины; бобовая мука; бутерброды; вода морская [для приготовления пищи]; водоросли [приправа]; глюкоза пищевая; горчица; дрожжи; жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей; загустители для пищевых продуктов; закваска; йогурт замороженный [мороженое]; каперсы; картофельная мука пищевая; каши молочные; кетчуп [соус]; клей пчелиный [прополис] пищевой; кондитерские изделия; кондитерские изделия для украшения новогодних елок; кондитерские изделия мучные; соль для консервирования пищевых продуктов; конфеты; пищевые продукты, содержащие крахмал; крахмал пищевой; кремы; крупы пищевые; кукуруза воздушная [попкорн]; кукуруза измельченная; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кукурузные хлопья; куркума пищевая; кускус; леденцовый сахар; лед для охлаждения; лед необработанный натуральный или искусственный; лед пищевой; майонез; макаронные изделия; мальтоза; маринад овощной [приправа]; марципаны; маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских целей]; маца; мед; меласса; мороженое; мука пищевая; мучные изделия; мучные продукты; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; настойки нелекарственные; паста фруктовая [кондитерские изделия]; пекарные порошки; пельмени; перец; печенье; пироги; пирожные; пицца; подслащивающие вещества натуральные; пралине; приправы; прополис [пчелиный клей] пищевой; пряности; пудинги; пудра для пирожных и тортов; рис; сахар; связующие вещества

для колбасных изделий; связующие вещества для мороженого и пищевого льда; сироп из мелассы [золотой сироп]; смеси сухие для пирожных и тортов; смеси сухие для пищевого льда и мороженого; соевая мука; солод пищевой; соль поваренная; соус томатный; соусы [приправы]; соусы сладкие; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; суси; сухари; таблетки дрожжевые, за исключением используемых для лечебных целей; тапиока; закваска, ферменты для теста; тесто; тесто для пирожных и тортов; торты; украшения съедобные для пирожных и тортов; уксус; хлеб; хлебобулочные изделия; хлопья из зерновых продуктов; шоколад; шоколадные напитки; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], то они не являются однородными, поскольку относятся к разным группам и видам товаров.

Таким образом, несмотря на то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] признаны сходными, товары 30 класса МКТУ не являются однородными.

Что касается, несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Обозначение «The house of Tudor» относится к Английской династии Тюдоров. Время Тюдоров — период Возрождения в Англии, становления абсолютизма, активного участия страны в европейской политике, расцвета культуры (материальной и духовной), экономических реформ (огораживания), приведших к обнищанию (пауперизации) значительной части населения. (См. <https://ru.wikipedia.org>).

Российский потребитель знаком с этим периодом в Англии из художественной литературы и фильмов, исторических очерков.

Самой старой и общеизвестной традицией в Англии считается чаепитие, к которому относятся с особым почтением, и эта традиция в Англии почитается не меньше, чем на востоке. Свой собственный, особо смешанный чай уважающие себя англичане берут с собой в путешествие. Чай на завтрак, чай на работе, чай по приходу домой, но после ужина чай пить не принято.

Чайная традиция в Англии получила широкое распространение, в том числе и благодаря королевской семье: в 1662 году английский монарх Карл II женился на инфанте Катарине Португальской, которая оказалась восторженной почитательницей чая и превратила чаепитие в неперменный придворный обычай. К 1700 году в Лондоне насчитывалось уже около 500 кофеен, потребление чая в которых было больше, чем потребление пива и джина в тавернах.

Очень скоро Англия превратилась в центр мировой чайной торговли, а чаепитие стало неотъемлемой частью британской культуры, в том числе и салонной традицией. Этому не смогли помешать ни высокий налог на ввоз чая (хотя фунт самого чая стоил менее 1 шиллинга, налог на него составлял целых 5 шиллингов), ни участвовавшие случаи контрабанды и подделок (См. . <http://www.althauatea.ru/all-about-tea/tea-history/>).

Довод заявителя о том, что у Англии нет своих плантаций, неубедителен, поскольку, современные тенденции по организации бизнеса (фасовки чая) позволяют закупать сырец для производства в различных странах, в том числе - в Шри – Ланке.

Довод о введении потребителя в заблуждение основан на том, что обозначение в целом воспринимается как имеющее отношение к Англии, а, учитывая, что, заявителем является компания из Шри-Ланки, оно способно ввести потребителя в заблуждение в отношении места нахождения изготовителя приведенных в перечне товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя, как несоответствующее требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, решение Роспатента от 02.09.2014, следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 02.09.2014.