

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СДС ЭКОМ», Москва, на решение экспертизы от 08.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005734306/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005734306/50, с приоритетом от 30.12.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «СДС ЭКОМ», Москва (далее — заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словосочетание «The World's Most Exclusive Tea», что в переводе на русский язык означает «В своем роде единственный в мире чай», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 08.06.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «The World's Most Exclusive Tea» состоит только из

неохраняемых словесных элементов, указывающих на определенный вид товара «Tea» (чай) и характеризующих его свойства «The World's Most Exclusive» (всемирный самый исключительный), следовательно, для части заявленных товаров 30 класса МКТУ, а именно «чай» и всех услуг 35 класса МКТУ данное обозначение указывает на вид, свойства товара и назначение услуг, а для остальных заявленных товаров и услуг данное обозначение является ложным.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 05.12.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является рекламным слоганом организации-заявителя, включает в себя пять слов и не ограничивается только словом «чай», следовательно в обозначении присутствует индивидуализирующая функция;

- во время проведения экспертизы, заявитель просил сузить рубрики заявленных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ до:

 - 30 класс МКТУ – чай; сахар; кондитерские изделия; мед;

 - 35 класс МКТУ – агентства по импорту-экспорту чая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях (чайной продукции);

 - 43 класс МКТУ – катеринг (в области чая);

- сужение классов заявки экспертизой не принято и не отражено в решении;

- у русскоязычного потребителя могут возникнуть трудности прочтения и интерпретации заявленного обозначения, что подтверждается специалистом-филологом, кроме того заявленное обозначение можно считать не словесным, а изобразительным, так, как это принято считать при подаче любых нечитаемых обозначений на иностранных языках;

- учитывая, что слово «Tea» (чай) знакомо русскоговорящему потребителю, его возможно исключить из объема правовой охраны.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению были приложены заключения:

1. кандидата юридических наук И.А. Носовой [1];
2. кандидата филологических наук Т.С. Макаровой [2].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил просьбу рассматривать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

- 30 класс МКТУ – чай;
- 35 класс МКТУ – агентства по импорту-экспорту чая.

Изучив материалы возражения и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 30.12.2005 поступления заявки №2005734306/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, 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 производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Обозначение по заявке №2005734306/50 является словесным и представляет собой словосочетание «The World's Most Exclusive Tea», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Учитывая, что заявленное обозначение не имеет какого-либо графического оформления и легко прочитывается, утверждение заявителя о том, что заявленное обозначение можно считать изобразительным, неправомерно.

Анализ словарно-справочных источников показал, что слова, входящие в состав заявленного обозначения являются лексическими единицами английского языка и в переводе на русский язык означают следующее:

«World» - мир, свет; вселенная;

«Most» - самый большой, наибольший; исключительный;

«Exclusive» - исключаящий, ограничивающий; исключительный особенный, эксклюзивный; единственный;

«Tea» - чай (см. Интернет словари Яндекс).

Исходя из семантики слов с учетом нормы английской грамматики обозначение «The World's Most Exclusive Tea» может быть переведено в целом как «Самый исключительный в мире чай». Учитывая смысловое значение, очевидно, что заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров является прямым указанием на вид товара «Tea» (чай) и его свойства, носящие хвалебный характер, «The World's Most Exclusive» (самый исключительный в мире). В отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту чая» заявленное обозначение является указанием на область применения услуг. При этом на описательность обозначения не влияет то, на каком языке оно представлено.

Таким образом, с учетом приведенных определений, заявленное словосочетание, для заявленных товаров и услуг указывает на вид и свойства товаров и назначение услуг, следовательно, не может выполнять функцию индивидуализации и не обладает различительной способностью.

В силу отмеченных обстоятельств вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «The World's Most Exclusive Tea» по заявке №2005734306/50 признано несоответствующим пунктам 1, 3 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 08.06.2007.