

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.10.2005, поданное ООО «СДС ЭКОМ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «VICTORIAN BLEND» по свидетельству № 219903, при этом установлено следующее.

Обозначение «VICTORIAN BLEND» по заявке № 2001705452/50 с приоритетом от 22.02.2001 было зарегистрировано в качестве товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.01.2003 за № 219903 на имя ООО «АГРОЛИДЕР» в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

На основании договора уступки РД0000484, зарегистрированного в установленном порядке 17.05.2005, в настоящее время правообладателем указанного товарного знака является ООО «Юнайтед Фуд Компани», Московская обл. (далее - правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «VICTORIAN BLEND», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в переводе с английского языка обозначает «Викторианская смесь».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.10.2005 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №219903 товарного знака «VICTORIAN BLEND» произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- обозначение VICTORIAN, входящее в состав оспариваемого товарного знака «VICTORIAN BLEND», является общепринятым «межотраслевым термином», используемым в архитектуре, истории, литературе, декоративном искусстве;

- обозначение «VICTORIAN» не обладает различительной способностью, поскольку является частью живого повседневного русского языка и применяется как в бытовом, так и в профессиональном общении многих людей, в частности, указанное обозначение активно используется производителями чая по всему миру;

- обозначение «VICTORIAN» способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя, поскольку, учитывая культурно-историческое значение слова и его английское происхождение, в сознании потребителя возникает представление об английском происхождении производителя чая и об английском происхождении самого продукта;

- обозначение «VICTORIAN» происходит от имени английской королевы Виктории (1819-1901) и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака без согласия наследников;

- дополнительным доказательством незаконности регистрации является отсутствие регистрации обозначения в качестве товарного знака Европейского Сообщества.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании регистрации № 219903 товарного знака «VICTORIAN BLEND» недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Сведения из сети Интернет о викторианском стиле на 32л. (приложения 1-12) [1];
2. Сведения из сети Интернет о чайной церемонии на 16л. (приложения 13-18) [2];
3. Номенклатура товаров фирмы «Ристон», «MlesnA» и «Millennium Teas (Pvt) Ltd» на 18л. (приложения 19-21) [3].

4. Описание и результаты поиска обозначений «VICTORIAN BLEND», «VICTORIAN TEA», «VICTORIAN», «ВИКТОРИАН», «blend» по базе данных ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) на 25 л. (приложения 22-25) [4].

5. Распечатка регистрации №219903 из базы данных на 2л.[5].

6. Страницы Интернет, содержащие слово «VICTORIAN» на 120л. [6].

7. Аффидевит компании «Ахмад Ти Лондон» с приложениями и переводом на 47 л. [7];

8. Рекламные материалы на 11л. [8];

9. Документы, предоставленные юридическими и физическими лицами, на 24л. [9];

10. Страницы Интернет о различительной способности товарных знаков на 10л. [10];

11. Акты лингвистических исследований, проведенных Институтом языкоznания РАН на 6л. [11];

12. Научно-консультативное заключение Института лингвистических исследований РАН на 8л. [12];

13. Справка Аналитического Центра Юрия Левады на 2л. [13];

14. Аффидевит представителя компании «Ахмад Ти Лимитед» на 57л. [14];

15. Письмо Компании «Euro-Scan Exports (Private) Limited» от 06.03.2006 с переводом на 2л. [15].

Правообладатель представил отзыв на возражение от 18.10.2005 против регистрации товарного знака «VICTORIAN BLEND», доводы которого сводятся к следующему:

- анализ словарно-справочной литературы показал, что термином называется «слово или понятие, обозначающее определенное понятие в какое-нибудь области науки, техники, искусства»;

- слово VICTORIAN (или ВИКТОРИАНСКИЙ) применительно к товарам 5, 29, 30, 32, 33, 34 и услугам 42 классов МКТУ оспариваемой

регистрации терминами не являются из-за отсутствия этих слов в терминологических словарях применительно к вышеперечисленным товарам и услугам;

- анализ представленных приложений 1-23 показал, что они не имеют никакого отношения к указанному мотиву возражения, а также не имеют даты или датированы более поздним числом, чем приоритет оспариваемого товарного знака;

- эпоха правления королевы Виктории (викторианская эпоха) внесла свои корректизы в традиции Англии, в том числе и в чайную церемонию, одежду, сервировку, меню, однако они не имеют никакого отношения к самому чаю;

- Законом не запрещена регистрация в качестве товарных знаков «слов живого повседневного русского языка, применяемых как в бытовом, так и в профессиональном общении многих людей», которые, по мнению лица, подавшего возражение, не обладают различительной способностью, и к которым относится слово VICTORIAN;

- в пользу охраноспособности оспариваемого товарного знака свидетельствует факт предоставления правовой охраны принадлежащего правообладателю знаку «VICTORIAN» по международной регистрации №764669 в ряде стран Европы, включая Великобританию.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 18.10.2005 и оставить в силе действие регистрации №219903.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копии страниц словарно-справочной литературы (выдержки из 36 изданий) на 125л. [16];
- копия протокола в порядке обеспечения доказательств на 8л. [17];
- копия письма ООО «ТРИУМФ-ЛЭНД», исх.№112 от 01.11.2005 на 1л. [18];
- копия лингвистического заключения, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 13.03.2006 на 17л. [19];

- копия социологического исследования отношения населения России к маркам чая «Викториан» и «Викториан Ти»(Victorian Tea), ВЦИОМ, январь, 2006 на 35л. [20].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 22.02.2001 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

В соответствии со статьей 1 Закона товарный знак — это обозначение, способное отличать товары одних юридических или физических лиц от однородных товаров других юридических или физических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью, а также являющихся общепринятыми терминами.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пункт 2.3 (1.1) Правил).

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт 2.3 (1.4) Правил).

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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 (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Согласно абзацу пятому пункта 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие фамилии, имена, псевдонимы и производные от них известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Верховного Совета Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

Оспариваемый словесный товарный знак «VICTORIAN BLEND» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Согласно словарно – справочным материалам слово «Victorian» в переводе с английского языка означает: 1. человек эпохи королевы Виктории (*особ. о писателе*), викторианец; 2. относящийся к эпохе королевы Виктории (1837-1901гг.), викторианский; 3. старомодный, устаревший; узкий, ограниченный, ханжеский; мещанский (о вкусе и т.п.) (см. «Новый англо-русский словарь», «ВЕЧЕ», М., 2000, с.697).

Иных значений указанного слова в словарно-справочной литературе (в том числе «Англо-русский словарь по пищевой промышленности» под редакцией Л.П.Ковальской, «РУССО», М., 2004, с.574-575) не выявлено.

Таким образом, анализ словарно – справочных материалов показал, что слово «ВИКТОРИАНСКИЙ» является одним из возможных переводов английского слова «Victorian».

Викторианская эпоха — период царствования Виктории (1837-1901), королевы Великобритании и Ирландии, императрицы Индии. Начало царствования Королевы Виктории совпало с установлением мировой торгово-промышленной гегемонии Великобритании, а вторая половина его - с созданием обширной Британской колониальной империи. Роль Королевы в государственных делах была весьма незначительной. Однако в английской буржуазной литературе имя Виктории (ещё при её жизни) приобрело характер своеобразного символа, олицетворяющего преуспеяние и самодовольство английских господствующих классов, а период её правления получил название "викторианского века" (отсюда эпитет "викторианский" применительно к английскому искусству, быту и нравам 19 века). Характерными чертами эпохи стали строгий моральный кодекс английского общества, закрепивший консервативные ценности, рост колониальной экспансии Англии в Азии и Африке.

Слово «blend» в переводе с английского языка обозначает: смесь, переход одного цвета или одного оттенка в другой, смешивать, сочетаться.

Таким образом, в целом обозначение «VICTORIAN BLEND» может быть переведено как словосочетание «викторианская смесь», в котором существительное «смесь» неразрывно связано с прилагательным «викторианская».

Известно, что термин - (от позднелат. *terminus* - термин, от лат. *terminus* - предел, граница) слово или словосочетание, призванное точно обозначить понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы. Термины служат специализирующими, ограничительными обозначениями характерных для этой сферы предметов, явлений, их свойств и отношений. В отличие от слов общего языка, термины не связаны с контекстом. В пределах данной системы понятий термин в идеале должен быть однозначным, систематичным, стилистически нейтральным.

В этой связи, представленных материалов и сведений не достаточно, чтобы признать слово «Victorian» словом, характерным для какой-либо сферы предметов, явлений, их свойств, отношений, являющимся однозначным, систематичным и стилистически нейтральным, т.е. термином.

В представленных лицом, подавшим возражение, материалах [1], [2], [6], демонстрируется использование эпитета «викторианский» (victorian) применительно к быту, нравам и некоторым традициям (в том числе связанным с чайными церемониями), восходящим ко времени правления королевы Виктории. В то же время следует отметить, что ссылки на справочники, специальные терминологические словари или энциклопедии, которые позволили бы признать оспариваемый товарный знак термином, в материалах возражения отсутствуют.

В этой связи у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания полагать, что словесный элемент «Victorian» оспариваемого товарного знака применительно к товарам 05, 29, 30, 32, 33, 34 и услугам 42 классов МКТУ, в отношении которых знаку предоставлена правовая охрана, является термином, т.е. «относится к лексическим единицам, характерным для конкретных областей науки и техники».

Регистрация № 219903 товарного знака «VICTORIAN BLEND» оспаривается также по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6, как не обладающая различительной способностью, в силу того, что, по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «VICTORIAN» «активно используется в сложившейся практике торговли различными производителями («Ристон», «MlesnA», «Millennium Teas (Pvt) Ltd», «Ahmad Tea Ltd», «Euro-Scan Exports (Private) Limited») по всему миру, в том числе, в Англии, России, Шри Ланке на протяжении длительного времени» для обозначения конкретного вида товаров: чая. Данное утверждение иллюстрируется материалами [3, 4, 7, 8, 9, 15].

Вместе с тем, необходимо учитывать, что слово "Викторианский" («VICTORIAN») представляет собой прилагательное, неразрывно связанное с существительным «смесь» («BLEND»). При этом словосочетание "VICTORIAN BLEND" не может быть отнесено к обозначениям, представляющим собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров;

общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры, т.е. обозначениям, отнесенными пунктом 1 статьи 6 Закона к не обладающим различительной способностью.

Сведения из сети Интернет, изложенные в материалах [3], о том, что слово «VICTORIAN» или «Викторианский» использовалось компаниями «Ристон», «MlesnA» и «Millenium Teas(Pvt) Ltd» для маркировки чая, не могут быть учтены, т.к. имеют более позднюю дату (2005г.), чем дата приоритета оспариваемого товарного знака «VICTORIAN BLEND». Представленные лицом, подавшим возражение, источники информации [7] и [14], также подтверждают использование обозначения «VICTORIAN BLEND», при маркировке чая компанией Ахмадн. Однако данный факт не позволяет сделать вывод об информированности потребителей о товарах 30 класса МКТУ (чая), маркированных обозначением «VICTORIAN BLEND», и возникновении устойчивой ассоциативной связи свойств этих товаров с оспариваемым товарным знаком.

В силу указанного отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака «VICTORIAN BLEND» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «VICTORIAN BLEND» согласно возражению оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 2 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя.

Как уже отмечалось выше, слово "ВИКТОРИАНСКИЙ" представляет собой прилагательное, произошедшее от имени Королевы Виктории. При этом имя Королевы Виктории (ещё при её жизни) приобрело характер своеобразного символа, а период её правления получил название как новый Ренессанс или "викторианская эпоха".

Эпитет "викторианский" до настоящего времени широко используется применительно к английскому искусству, быту и нравам 19 века.

Викторианская эпоха считается началом зарождения и расцвета английских чайных традиций. А сама Королева Виктория является автором "Tea Moralities" - чайного этикета. Королева первой дегустировала чаи, привезенные Ост-индской компанией с плантаций индийской провинции Дарджилинг и острова Цейлон.

Английские традиции чаепития известны во всем мире. Английское чаепитие, вернее, викторианское чаепитие — это чаепитие, в центре внимания которого находятся даже не люди, поддерживающие весь этот стиль, а дом, его репутация.

В этой связи, словесный элемент «VICTORIAN» в составе оспариваемого знака, как и знак в целом может рассматриваться, как создающее в сознании потребителя представление о "викторианской эпохе", традициях Великобритании, в том числе, связанных с процессом чаепития, и следовательно, порождают в сознании потребителя представление об английском происхождении товара, сопровождаемого данным знаком, что не соответствует действительности.

Вместе с тем, нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, что оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 2 статьи 7 Закона, так как словесный элемент «VICTORIAN» очевидно не является именем английской королевы, которое к тому же не является объектом культурно-исторического наследия Российской Федерации.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что обозначение «VICTORIAN BLEND» не соответствует требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №219903 недействительной полностью.

Доводы, правообладателя, изложенные в особом мнении от 08.09.2006, и имеющие отношение к существу рассматриваемого вопроса, проанализированы выше, вследствие чего не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 18.10.2005 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «VICTORIAN BLEND» по свидетельству № 219903 полностью.**