

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 регистрации № 226672 товарного знака «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ» по заявке № 2001706360/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ» по заявке № 2001706360/50 с приоритетом от 02.03.2001 было зарегистрировано в качестве товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.01.2003 за № 226672 на имя ООО «АГРОЛИДЕР» в отношении товаров 05, 06, 16, 21, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.10.2005 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №226672 товарного знака «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ» 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 «ВИКТОРИАНСКИЙ», входящее в состав оспариваемого

товарного знака, является общепринятым «межотраслевым термином», используемым в архитектуре, истории, литературе, декоративном искусстве;

- обозначение «ВИКТОРИАНСКИЙ» 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 «ВИКТОРИАНСКИЙ» 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 «ВИКТОРИАНСКИЙ» 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 №226672 товарного знака «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ» 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 TEA», «VICTORIAN», «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ», «ВИКТОРИАН» по базе данных

ведомства по гармонизации на внутреннем рынке (товарные знаки и промышленные образцы) на 16 л. в 4 экз. (приложения 22-25) [4].

5. Распечатка регистрации №226672 из базы данных на 2л.[5].
6. Страницы Интернет, содержащие обозначения «VICTORIAN» на 120л., [6]
7. Аффидевит компании «Ахмад Ти Лондон» с приложениями и переводом на 47л. [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].

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением правообладатель представил свой отзыв, 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 и услугам 5, 6, 16, 21, 30, 32 и 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 ВИКТОРИАНСКИЙ;

- в пользу охраноспособности оспариваемого товарного знака свидетельствует факт предоставления правовой охраны принадлежащего правообладателю знака «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 №226672.

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Копии страниц словарно-справочной литературы (выдержки из 36 изданий) на 125л. [16];

2. Копия протокола в порядке обеспечения доказательств на 8л. [17];

3. Копия письма ООО «ТРИУМФ-ЛЭНД», Исх.№112 от 01.11.2005 на 1л. [18];

4. Копия лингвистического заключения, Институт русского языка им. В.В.Виноградова, 13.03.2006 на 17л. [19];

5. 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 02.03.2001 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (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).

В соответствии с пунктом 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).

В соответствии с пунктом 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 товарный знак и представляет собой словосочетание «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Слово «ЧАЙ» включено в оспариваемый знак в качестве неохраняемого элемента.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05, 06, 16, 21, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ.

Известно, что термин - (от позднелат. *terminus* - термин, от лат. *terminus* - предел, граница), 1) 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. Они существуют лишь в рамках определённой терминологии. 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. Анализ словарно – справочных материалов показал, что слово «ВИКТОРИАНСКИЙ» является одним из переводов английского слова «Victorian». 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 силу указанного нет оснований полагать, что входящее в состав оспариваемого знака обозначение «ВИКТОРИАНСКИЙ» применительно к товарам 5, 6, 16, 21, 30, 32 и услугам 42 классов МКТУ, для которых оно зарегистрировано, является термином, т.е. «относится к лексическим единицам, характерным для конкретных областей науки и техники».

Викториáнская 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. 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 в.).

Регистрация № 226672 товарного знака «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ» оспаривается также по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6, как не обладающая различительной способностью, в силу того, что, по мнению лица, подавшего возражение, обозначение «ВИКТОРИАНСКИЙ» «активно используется в сложившейся практике торговли различными производителями («Ристон», «MlesnA» и «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.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что слово "ВИКТОРИАНСКИЙ" представляет собой прилагательное. При этом ни данный словесный элемент, ни словосочетание "ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ" не могут быть отнесены 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 обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Сведения из сети Интернет, изложенные в материалах [3], свидетельствуют о том, что слово «VICTORIAN» или «Викторианский», действительно, использовалось компаниями «Ристон», «MlesnA» и «Millenium Teas(Pvt) Ltd» для маркировки чая. Однако использование того или иного обозначения различными производителями не вводит данное обозначение в разряд, не обладающих различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона.

Отсутствие регистрации данного обозначения Ведомством по гармонизации на внутреннем рынке [4] не может свидетельствовать о его неохраноспособности. Кроме того, Россия не входит в ЕС, и товарные знаки Сообщества не распространяются на Российскую Федерацию.

Представленные источники информации [7], [9] и [15], свидетельствуют о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, маркированных обозначениями, сходными с оспариваемым товарным знаком, однако представленных материалов не достаточно для подтверждения существования устойчивой ассоциативной связи свойств этих товаров с оспариваемым товарным знаком.

В этой связи отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ», в соответствии с возражением, 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" широко используется применительно к английскому искусству, быту и нравам 19 века. Для Англии годы правления Королевы ознаменовались победами в самых разных областях. Страна достигла выдающихся успехов в науке и искусстве. Вторая половина XIX столетия стала для Англии символом стабильности, благополучия и укрепления семейных ценностей. При этом Викторианская эпоха - это зарождение и расцвет английских чайных традиций. Существует мнение, что за чашкой чая королева Виктория написала "Tea Moralities" - чайный этикет, оказавший фундаментальное влияние на всю Европу и дворянскую Россию.

В этой связи, слово "ВИКТОРИАНСКИЙ" в составе оспариваемого знака, как и словосочетание "ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ" в целом, может рассматриваться, как создающее в сознании потребителя представление о "викторианской эпохе", традициях Великобритании, в том числе, связанных с процессом чаепития. Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются основания согласиться с доводами возражения о том, что обозначение «ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ» способно порождать в сознании потребителя представление об английском происхождении чая или его производителя.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 06, 16, 21, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне, связанных с чаем или процессом чаепития. При этом, учитывая, что обозначение "ВИКТОРИАНСКИЙ" вызывает ассоциацию не только с чаем, но и с бытом и укладом, стилем чайной церемонии, имеются достаточные основания согласиться с доводами возражения и признать оспариваемый товарный знак способным ввести потребителя в заблуждение в отношении всех товаров и услуг, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана.

С учетом изложенного у Палаты по патентным спорам имеется основания для признания оспариваемой регистрации не соответствующей требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

Довод лица, подавшего возражение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона нельзя признать обоснованным, в связи с тем, что, обозначение "ВИКТОРИАНСКИЙ" представляет собой прилагательное от имени Королевы Виктории, а не воспроизводит имя английской королевы. Кроме того, имя королевы Виктории не является объектом культурно-исторического наследия Российской Федерации.

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, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку "ВИКТОРИАНСКИЙ ЧАЙ" по свидетельству № 226672 полностью.