

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 03.10.2017, поданное OLENA RODINA RODINA, Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1281343, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1281343 с конвенционным приоритетом от 24.04.2015 была произведена 21.10.2015 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.



Знак «Royal Tips» по международной регистрации № 1281343 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Royal Tips», выполненный стандартным шрифтом буквами английского алфавита в одну строку, и изобразительный элемент в виде ломаной линии, завершающейся в центре обозначения стилизованным изображением листика.

Роспатентом 06.06.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1281343, мотивированное его несоответствием в отношении всех товаров 30 класса МКТУ требованиям пунктов 1 (3) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано тем, что слово «Tips», присутствующее в знаке, является термином в чаеводстве (типсы – от английского «tips» – листовые почки чайного куста, которые еще не раскрылись или начали раскрываться). В связи с этим знак по международной регистрации способен ввести потребителей в заблуждение относительно видов и свойств товаров 30 класса МКТУ, которые не содержат типсов в своем составе. Обозначение «Royal Tips» было исключено из правовой охраны, согласно предварительному решению об отказе в предоставлении правовой охраны рассматриваемому знаку, поскольку оно указывает на вид и свойства заявленных товаров, а также носит хвалебный характер.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что рассматриваемый перечень товаров 30 класса МКТУ содержит повтор наименования товара «thé oolong» в французском варианте перечня товаров, а также такие товары как «чайные эссенции, чайные экстракты, препараты для приготовления напитков, заменители чая», которые чаем не являются и, тем более, не могут содержать чайные типсы.

В поступившем 03.10.2017 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- из англо-русских словарей следует, что слово «Tip» и его множественная форма «Tips» ни в одном из своих многочисленных значений не имеет отношения к чаю, если не рассматривать в качестве такового значение «чаевые» (дополнительное вознаграждение, оплачиваемое сверх стоимости оказанной услуги);

- словесный элемент «Royal Tips» будет восприниматься потребителями в наиболее подходящем переводе как «королевские чаевые», на что намекает и стилизованное изображение короны, расположенное над словесным элементом;

- словесный элемент «Royal Tips» имеет вполне устоявшееся значение в русском языке и используется в качестве идиоматического оборота (при поиске по

фразе «королевские чаевые» обнаруживается 996 ссылок на страницы в сети Интернет);

- никаких данных или ссылок на открытые информационно-справочные источники, подтверждающие, что рядовым потребителям было широко известно какое-либо значение слова «Tips», которое бы указывало на какой-либо вид товара, экспертизой не представлено;

- экспертиза бездоказательно указывает на то, что слово «Tips» является термином в чаеводстве, не приводя никаких справочно-информационных источников;

- потребителями товаров, приведенных в перечне заявки, являются не чаеводы, а рядовые потребители, для которых термины, используемые профессионалами, не являются знакомыми и очевидными;

- ввиду многообразия возможных переводов, смысл обозначения понятен потребителям путем дополнительного рассуждения о возможном значении отдельных слов и их сопоставления между собой для получения связного перевода;

- заключение экспертизы в отношении неохраноспособности обозначения и способности его ввести в заблуждение потребителей относительно товара является неправомерным и необоснованным;

- знаку по международной регистрации № 1281343 должно быть предоставлено исключительное право в отношении всех заявленных товаров 30 класса без исключения из правовой охраны каких-либо его частей.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение



Роспатента от 06.06.2017 и предоставить правовую охрану знаку «Royal Tips» по международной регистрации № 1281343 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копии страниц из англо-русского словаря под ред. О.С. Ахмановой и Е.А.М. Уилсон, 1979 г.;

(2) распечатка результатов поиска в системе Google по запросу «королевские чаевые».

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 22.03.2018, заявителем также представлена:

(3) распечатка с сайта <http://dic.academic.ru> вариантов перевода слова «tip» с английского на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (24.04.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил 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; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

- реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;

- трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением;

- общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания 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

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.



Знак «Royal Tips» по международной регистрации № 1281343 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Royal Tips», выполненный стандартным шрифтом буквами английского алфавита в одну строку, и изобразительный элемент в виде ломаной линии, завершающейся в центре обозначения стилизованным изображением листика.

Правовая охрана испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ « thé; boissons à base de thé; boissons composées principalement de thé aromatisé aux fruits; sachets de thé; petits sachets de thé au jasmin, à l'exclusion de ceux de type médicinal; essences de thé; extraits de thé; feuilles de thé; maté [thé]; mélanges de thés; pâtes de thé; préparations pour la confection de boissons [à base de thé]; succédanés de thé; thé en vrac (non médicinal); thé artificiel [autre qu'à usage médicinal]; thé chai; thé chinois aux baies de goji [gugijacha]; thé aromatisé aux fruits [autre que médicinal]; thé aromatisé à la pomme [à l'exception de ceux à usage médical]; thé aromatisé à l'orange [à l'exception de ceux à usage médicinal]; thé darjeeling; thé d'acanthopanax [ogapicha]; thé à l'abricot asiatique [maesilcha]; thé à base de cédrat; thé de chrysanthème (gukhwacha); thé aux fruits [autre qu'à des fins médicales]; thé au ginseng; thé aux herbes [infusions]; thé aux feuilles d'orge; thé au jasmin; thé au citron vert; thé au lotus blanc (baengnyeoncha); thé oolong; thé à la poudre d'algue marine salée (kombu-cha); thé à la poudre d'orge non décortiqué et grillé (mugi-cha); thé au romarin; thé à la sauge; thé earl grey (bergamote); thé emballé [autre qu'à usage médicinal]; thé glacé; thé instantané; thé noir; thé (non médicamenteux); thé pour infusions; thé rooibos; thé sans théine sucré aux édulcorants; thé vert; thés aromatiques [autres que ceux destinés à un usage médicinal]; tisanes (non médicinales) au citron; tisanes confectionnées à base de thé (non médicinales)» (чай; напитки на основе чая; напитки, состоящие в основном из чая, ароматизированный чай фруктовый; чай в пакетиках; чай жасминовый в пакетиках, за исключением являющегося лекарственным; виды чая; экстракты чая; листья чая; матэ [чай]; смеси чая; масса чайная; составы для изготовления напитков [с чаем]; заменители чая; чая (нелекарственный); чай

искусственный [за исключением используемых в медицинских целях]; чай chai; китайский чай с ягодами годжи; чай ароматизированный фруктами [за исключением лекарственных]; чай ароматизированный яблоком [за исключением медицинских]; чай с ароматом апельсина [за исключением медицинского использования]; дарджилинг чай; чай акантопанакс; чай абрикосовый азиатский; чай на основе цедры; чай хризантема; фруктовый чай [за исключением медицинских]; женьшень чай; травяной чай [чаи]; чай из листьев ячменя; жасминовый чай; чай из лимонных листьев; чай белого лотоса; чай улун; чай из порошка морской водоросли (комбу-ча); чай из порошок ячменя не очищенный и не жаренный (муги-ча); чай с розмарином; чай с шалфеем; чай эрл грей (бергамот); чай упакованный [за исключением используемых в медицинских целях]; чай со льдом; чай растворимый; чай черный; чай (немедицинский); чайные настои; ройбуш; чай без теина, сладкий с подсластителями; чай зеленый; чаи ароматические [иные, чем предназначенные для медицинского использования]; травяные чаи (не лечебные) лимонные; травяные напитки, изготовленные на основе чая (не лекарственные).

Анализ заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарным источникам слово «Royal» является лексической единицей английского языка, означает «царский, королевский; монарший; королевской крови; принадлежащий королю, королеве или королевской семье» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/Royal>).

Словесный элемент «Tips» также имеет перевод с английского языка, означает «чаевые в сфере обслуживания» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/tips>) либо в качестве множественного числа от существительного «tip», означающего «тонкий конец; кончик (пальца, ножа, языка); верх, верхушка, верхний конец (чего-л.); наконечник; мундштук; тех. штекер, контакт; тонкая щётка (из верблюжьего или беличьего волоса); наклон, наклонное положение, склон, уклон; эстакада» (см. <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/tip>).

Совокупность словарных значений словесных элементов рассматриваемого знака позволяет воспринимать их в качестве словосочетания, смысловое восприятие

которого определяется совокупностью значений входящих в него слов. Так словосочетание «Royal Tips» способно порождать разнообразные ассоциации, например: «королевские чаевые», «царские наконечники», «принадлежащие королевской семье мундштуки» и т.д.

Изобразительный элемент в виде ломаной линии напоминает по форме силуэт короны, что поддерживает соответствующее смысловое восприятие слова «Royal».

При этом коллегия отмечает, что все части рассматриваемого обозначения взаимосвязаны, нельзя сказать, что характер обозначения определяет какая-либо одна из рассматриваемых частей – в данном случае, важным является их сочетание.

Изложенное никоим образом не позволяет установить, какие именно характеристики товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана



знака «**Royal Tips**», описывает словосочетание «Royal Tips».

В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара/услуги или характеристику сведений об изготовителе/лице, оказывающем услуги, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным.

Доводы экспертизы о том, что слово «tips» является термином в чаеводстве, основаны на статьях в сети Интернет, из которых следует, в частности, следующее.

Типсы (от англ. tips — кончики) — листовые почки (не путать с цветковыми) чайного куста, которые ещё не раскрылись или только начали раскрываться. Общепринятая маркировка типсовых чаёв: литера Т (Tippy) или Silver Tips — для белых чаёв; Golden Tips — для чёрных чаёв (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Типсы>).

Согласно подпункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники. В данном случае, оснований для вывода о терминологическом характере словесного элемента «tips» рассматриваемого знака у коллегии нет.

При этом источников, свидетельствующих о применении словосочетания «Royal Tips» в качестве описательной характеристики товаров, в частности чая, в заключении экспертизы не приводится. Отсутствуют также сведения, поясняющие, на какие именно характеристики товаров указывает данный словесный элемент.

Восприятие слова «tips» в составе рассматриваемого знака в качестве указания на вид листочков чая носит вероятностный характер. Словесный элемент «Royal» является фантазийным по отношению к заявленным товарам, не может быть признан хвалебной характеристикой рассматриваемых товаров.

Учитывая изложенное, у коллегии нет оснований для признания словесных элементов знака по международной регистрации № 1281343 описательными, необходимыми для использования различными субъектами хозяйственной деятельности по отношению к заявленным товарам в гражданском обороте.

Поскольку рассматриваемое словосочетание не несет в себе указаний на какие-либо свойства заявленных товаров, то оно не является ложным указанием по отношению ко всем перечисленным ранее товарам.

При этом коллегия отмечает, что ассоциативное восприятие слова «tips» как имеющего отношение к чайной индустрии не имеет противоречий с перечнем товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 1281343.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1281343 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, исключив из него дублирующее наименование товара «thé oolong».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.10.2017, отменить решение Роспатента от 06.06.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1281343 в отношении товаров 30 класса МКТУ «thé; boissons à base de thé; boissons

composées principalement de thé aromatisé aux fruits; sachets de thé; petits sachets de thé au jasmin, à l'exclusion de ceux de type médicinal; essences de thé; extraits de thé; feuilles de thé; maté [thé]; mélanges de thés; pâtes de thé; préparations pour la confection de boissons [à base de thé]; succédanés de thé; thé en vrac (non médicinal); thé artificiel [autre qu'à usage médicinal]; thé chai; thé chinois aux baies de goji [gugijacha]; thé aromatisé aux fruits [autre que médicinal]; thé aromatisé à la pomme [à l'exception de ceux à usage médical]; thé aromatisé à l'orange [à l'exception de ceux à usage médicinal]; thé darjeeling; thé d'acanthopanax [ogapicha]; thé à l'abricot asiatique [maesilcha]; thé à base de cédrat; thé de chrysanthème (gukhwacha); thé aux fruits [autre qu'à des fins médicales]; thé au ginseng; thé aux herbes [infusions]; thé aux feuilles d'orge; thé au jasmin; thé au citron vert; thé au lotus blanc (baengnyeoncha); thé oolong; thé à la poudre d'algue marine salée (kombu-cha); thé à la poudre d'orge non décortiqué et grillé (mugicha); thé au romarin; thé à la sauge; thé earl grey (bergamote); thé emballé [autre qu'à usage médicinal]; thé glacé; thé instantané; thé noir; thé (non médicamenteux); thé pour infusions; thé rooibos; thé sans théine sucré aux édulcorants; thé vert; thés aromatiques [autres que ceux destinés à un usage médicinal]; tisanes (non médicinales) au citron; tisanes confectionnées à base de thé (non médicinales)».