

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 18.12.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012721795, поданное Абдуллахом Кошаном, Московская область (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012721795 с приоритетом от 29.06.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющего собой овал зеленого цвета в рамке золотого цвета. Верхняя и нижняя часть овала стилизованы под орнамент. Внутри овала расположен словесный элемент «Mevlana», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, зеленого и желтого цветов в отношении товаров 30 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.11.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для другой части товаров 30 класса МКТУ, поскольку «Mevlana» является названием кофе, чая, производимого немецким брендом Goran-Tee, владельцем которого является Ingrid Khisro и на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса регистрация обозначения на имя российского заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В Палату по патентным спорам 18.12.2013 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.11.2013:

- к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение, относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

- словесный элемент заявленного обозначения не содержит сведений об изготовителе и не вызывает определенных ассоциаций, которые могли бы ввести потребителя в заблуждение;

- противопоставленное обозначение Mevlana Goran-Tee не является известным в Российской Федерации, а приведенные экспертизой источники представлены на иностранных языках или/и на зарубежных сайтах. На территории Российской Федерации данное обозначение не ассоциируется потребителями с компанией Ingrid Khisro, поскольку товар, маркируемый данным обозначением, не представлен к продаже и не реализуется на территории Российской Федерации, а значит, не является известным на территории Российской Федерации. Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет способствовать введению потребителей в заблуждение;

- при проведении поиска в сети Интернет также указана продукция заявителя. По поручению заявителя компания ООО «Элита Плюс» реализует продукцию, маркированную товарным знаком «Mevlana», в соответствии с договором поставки.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (29.06.2012) поступления заявки №2012721795 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 изготовителя товара.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным, представляющим собой овал зеленого цвета в рамке золотого цвета. Верхняя и нижняя часть овала стилизованы под орнамент. Внутри овала расположен словесный элемент «Mevlana», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании белого, зеленого и желтого цветов в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим лицом.

Поиск в сети Интернет показал, что обозначением «MEVLANA» маркируется чай Goran Tee. Однако следует отметить, что данный чай имеет отличную от заявленного обозначения этикетку, которая представляет собой золотой прямоугольник, внутри которого расположен танцующий человек и мелкими буквами надпись «MEVLÂNÂ».

Также стоит отметить, что данный чай упоминается единожды на одном украинском сайте, он не предлагается к продаже на территории Российской Федерации.

Вместе с тем, стоит отметить, что чай, маркированный заявленным обозначением, производства заявителя предлагается к продаже на территории Российской Федерации <http://flagman-td.ru/product>; http://cay76.umi.ru/market/chaj_mevlana_anatoliya2;, а также распространяется через розничную сеть.

Таким образом, поскольку чай, на который ссылается экспертиза, не является известным на территории Российской Федерации, не предлагается к продаже, а источники с его упоминанием являются иностранного происхождения, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет способствовать введению потребителей в заблуждение.

С учетом изложенного заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 18.12.2013, изменить решение Роспатента от 28.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012721795.