

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.10.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Море Чая", Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718700 при этом установила следующее.

Обозначение « **Birds of Ceylon** » по заявке №2022718700 подано 25.03.2022 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом 27.06.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022718700 в отношении всех заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В решении Роспатента указано, что обозначение по заявке №2022718700 не соответствует требованиям пунктов 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Поскольку в состав заявленного обозначения включен словесный элемент "Ceylon" - в переводе с англ. "цейлонский", "Цейлон" (название государства и острова Шри-Ланка до 1972, см. Энциклопедический словарь, 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/63000/>), то его регистрация в качестве товарного знака на имя заявителя Общество с ограниченной ответственностью "Море Чая" (196244, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов, д.32, корп.2, кв.65) способна ввести потребителя в заблуждение относительно происхождения товаров, места их производства, местонахождения их изготовителя и места оказания услуг на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Поскольку заявителем не представлены документы, доказывающие факт происхождения товаров с географического региона Цейлон, то заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2023 поступило возражение на решение Роспатента.

В возражении заявитель указывает на необоснованность принятого решения, так как, заявленное обозначение в переводе на русский язык («ПТИЦЫ ЦЕЙЛОНА») не является прямым указанием на место производства товара, а лишь ассоциативно связано с ним, следовательно, не может вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров.

Кроме того, заявитель приводит в пример регистрации, где словосочетаниям, образующим новую смысловую единицу, была предоставлена правовая охрана: «Эспаньола» №916954 (Эспаньола - историческое название острова Гаити); «Золотой берег» №219969 (Золотой берег - прежнее наименование Республики

Гана); «СИАМ» №500158 (Сиам – одно из прежних названий Королевства Таиланд); «ПЕРСИЯ» №775527 (Персия – прежнее название Исламской Республики Иран); «НОЧЬ В БОМБЕЕ» №295484 (Бомбей - древнее название города Мумбай); «ЭКСПРЕСС БОМБЕЙ» №488659; «Saigon» №602509 (Сайгон - прежнее название города Хошимин); «ЦАРИЦА ЦЕЙЛОНА» №417793, 417794; «CEYLON PARADISE» №970789; «CURTIS CEYLON PEARLS» №386856; «МАЙСКИЙ СЕРДЦЕ ЦЕЙЛОНА» №904432; «МАЙСКИЙ БЛАГОРОДНЫЙ ЦЕЙЛОН» №670215; «БУКЕТ ЦЕЙЛОНА» № 283684; «Чайная гостиная цейлона» №652759; «CEYLON SUNNY GOLD» №386668.

Также заявитель указывает на то, что с момента переименования Цейлона в Шри-Ланку прошел 51 год, то есть достаточно длительный период времени, подавляющее большинство российских потребителей не будут наделять слово «CEYLON» описательными свойствами.

Ранее Роспатент предоставил правовую охрану в качестве товарного знака по свидетельству №454170 обозначению «Птицы Цейлона», в том числе в отношении аналогичных товаров и услуг 30 и 35 классов МКТУ.

Правообладателем указанного товарного знака является ООО «Торговый дом «РУБИН» (ОГРН 1197847213706; ИНН 7838088609, расположенное по адресу: 190031, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.6, лит. А, пом.14-Н, учредителем и генеральным директором которого является один из учредителей ООО «Море Чая», а именно Чудок Александр Ильич. От ООО «Торговый дом «РУБИН» было получено письменное согласие на регистрацию рассматриваемого обозначения на имя ООО «Море Чая».

Чай, производимый и реализуемый под маркой «BIRDS OF CEYLON», закупается у иностранного изготовителя компании Ceylon Tea Land (Pvt) Ltd, зарегистрированной на острове Шри-Ланка. Данные сведения подтверждаются копией контракта STL/07/17 от 21 июля 2017 года, копиями упаковочных листов и счетов за 2021 и 2022 года с частичным переводом, декларациями соответствия за 2023 год.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 27.06.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022718700 в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

С возражением, а также дополнениями к нему заявителем были представлены следующие документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО Море Чая;
2. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО Торговый дом РУБИН;
3. Выписка из ЕГРИП на ИП Чудока А.И. - на 5 л.;
4. Сведения по заявке №2022718700 - на 1 л.;
5. Решение об отказе в регистрации по заявке №2022718700 - на 5 л.;
6. Решение Роспатента №2018В00131 по знаку БИРМА - на 7 л.;
7. Сведений из открытого реестра товарных знаков - на 18 л.;
8. Сведения об измененных географических наименованиях - на 2 л.;
9. Перевод словосочетания «BIRDS OF CEYLON» - на 1 л.;
10. Решение Роспатента №2021В01150 по знаку CHICAGO HIGH - на 14 л.;
11. Сведений из открытого реестра товарных знаков - на 15 л.;
12. Сведения о товарном знаке 454170 - на 2 л.;
13. Копия письма согласия от ООО Торговый дом РУБИН - на 1л.;
14. Копия контракта СТЛ/07/17 от 21 июля 2017 года – на 3 л.;
15. Копии упаковочных листов и счетов за 2021 и 2022 г. с частичным переводом - 10 л.;
16. Декларации соответствия – на 4 л.;
17. Фотографии (изображения) товарных упаковок – на 3 л.;
18. Сведения о происхождении товаров на сайтах производителя – на 2 л.;
19. Копии договоров и накладных о продаже чаев BIRDS OF CEYLON.

С последующими дополнениями заявитель также направил сокращение испрашиваемого перечня до следующего:

30 класс: чай, поставляемый с острова Шри-Ланка, либо произведенный из/или с добавлением сырья, поставляемого с острова Шри-Ланка.

35 класс: изучение рынка; маркетинговые исследования; агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; информация о деловой активности; стимулирование сбыта (для третьих лиц); продвижение продаж для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной продаже товаров, услуги по оптовой продаже товаров, услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями, все вышеперечисленные услуги в отношении чая, поставляемого с острова Шри-Ланка, либо произведенного из/или с добавлением сырья, поставляемого с острова Шри-Ланка.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.03.2022) поступления заявки №2022718700 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное

**Birds
of Ceylon**

обозначение «**Birds of Ceylon**» по заявке №2022718700 выполнено буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ.

В оспариваемом решении в качестве препятствующих регистрации оснований указано несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, на дату рассмотрения возражения заявитель сообщил об обстоятельствах, о которых Роспатенту не было известно на дату вынесения оспариваемого решения.

В частности заявителем сокращен перечень испрашиваемых товаров и услуг до товаров, произведенных на территории Шри-Ланка или привезенных с данной территории, а также до услуг реализации товаров, произведенных на территории Шри-Ланка или привезенных с данной территории, а также представлены документы, свидетельствующие о фактической закупке товаров у производителя на территории Шри-Ланка.

Анализ представленных с возражением документов показал следующее.

Выписки из ЕГРЮЛ показывают аффилированность лица, подавшего возражение, и ООО «Торговый дом «Рубин»».

Представленный контракт от 21.07.2017 между учредителем двух вышеуказанных юридических лиц – Чудок А.И. (покупатель) и компании «Шри-Ланка) Ceylon Tea Land (Pvt) Ltd (продавец) со сроком действия контракта по

31.12.2018, к которому приложен упаковочный лист, где указаны позиции под наименованием «Birds of Ceylon» для чая в пакетиках, а также развесного чая, расфасованного по 100 грамм. Также представлены коммерческий счет к договору от 21.07.2017, где указано, что оплата должна быть произведена до 15.05.2021 на позиции чая «Birds of Ceylon», упаковочный лист от 27.07.2022, которые подтверждают сохранение договорных отношений до настоящего времени.

Декларация о соответствии Евразийского экономического союза от 13.01.2023 также содержит информацию о производителе декларируемого товара (чай черный байховый «Birds of seylon») – изготовителя «Ceylon tea land pvt ltd» (Шри-Ланка).

Также показано распространение партий чая на территории Российской Федерации.

Несмотря на ограничение заявителем перечня испрашиваемых товаров и услуг путем добавления географической привязки производимых и реализуемых товаров, а также несмотря на представленные подтверждения фактической поставки сырья с территории Шри-Ланки, данные сведения касаются исключительно вопроса применения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в части способности введения потребителем в заблуждение относительно происхождения товара как такового.

Вместе с тем норма пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в качестве самостоятельного основания для отказа имеет основание по введению потребителем в заблуждение относительно местонахождения лица – производителя товара или лица, оказывающего услугу, в случае если такое лицо находится в совершенно ином регионе. Данное основание осталось непреодоленным, несмотря на представленные документы и внесенные изменения в перечень товаров.

В частности, в соответствии с пунктом 37 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее – Правила № 482), при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его

изготовителя учитывается, что 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. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В данном случае слово «Ceylon» заявленного обозначения, по-прежнему, способно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, расположенного в Санкт-Петербурге.

Что же касается довода о том, что Роспатентом ранее уже была предоставлена правовая охрана семантически тождественному знаку “Птицы Цейлона” по свидетельству №454170 на имя аффилированной компании, то коллегия отмечает, что восприятие потребителями русского словосочетания и словосочетания на английском языке отличается друг от друга в силу иного уровня владения иностранным языком в отличие от родного русского языка. Сопоставляемые правовые ситуации являются разными.

В отношении довода заявителя о том, что заявленное обозначение представляет собой не прямое указание на место производства товаров и место нахождения заявителя, а словосочетание, которое является фантазийным, так как имеет перевод “Птицы Цейлона”, то коллегия отмечает, что ввиду композиции

**Birds
of Ceylon**

заявленного обозначения “**Birds of Ceylon**” путем расположения слов на двух строчках, слово “CEYLON” обращает на себя самостоятельное внимание и может быть воспринято, в том числе, в отдельности от слова “Birds”. Восприятие его в качестве словосочетания является неоднозначным, а даже в случае восприятия именно в таком качестве, слово “Цейлон” однозначно ориентирует потребителя относительно места нахождения производителя товара “чай”, ввиду широкой известности данного региона как места произрастания чая.

Что касается приведенных заявителем примеров регистрационной практики товарных знаков, то анализ приведенных примером является предметом самостоятельного разбирательства, а оценка произведенных регистраций не входит в предмет рассмотрения возражения, касающегося обозначения по заявке №2022718700.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2023.