

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 28.07.2006, поданное ЗАО «Новая версия», Санкт-Петербург, на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005710651/50(989347), при этом установлено следующее.

Заявка № 2005710651/50(989347) была подана 05.05.2005 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения на имя ЗАО «Натур Продукт - Карелия», Санкт-Петербург, в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

В установленном порядке в материалы заявки были внесены изменения (уведомление ФИПС от 10.08.2005) и в настоящее время заявителем по заявке является ЗАО «Новая версия», Санкт-Петербург (далее – заявитель).

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное фантазийное обозначение «TEALIGHTFUL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.04.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием пунктам 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон).

В результате проведенного анализа заявленного обозначения со ссылкой на Большой англо-русский словарь под ред. И.Р.Гальперина экспертизой установлено, что заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное слитным написанием слова «TEA» (в переводе с английского языка - «чай»), «LIGHT» (в переводе с английского языка - «легкий»), «FUL» (в английском

языке - суффикс, со значением «обладающий в полной мере качеством, выраженным основой слова»).

В связи с изложенным экспертизой сделан вывод о том, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью, указывая на вид и свойства части товаров, указанных в заявке («чай для похудения медицинский, лекарственные чаи, чай из лекарственных трав, чаи, напитки на основе чая») и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В решении экспертизы отмечено, что слова «TEA», «LIGHT», «FUL» в английском языке имеют несколько значений, но наиболее употребимыми и известными являются приведенные выше значения. Так, потребитель не будет воспринимать слово «TEA» как «отвар» или «бульон», а слово «LIGHT» как «пламя» или «огонь». Многочисленные производители чая помещают на этикетках своих товаров указание на вид и свойства товаров и эти слова воспринимаются потребителем именно как характеристика товара.

Суффикс «FUL» в любом его значении не способен придать слову «TEALIGHTFUL» различительную способность. При этом наличие в английском языке слова «LIGHTFUL» со значением «светлый» означает лишь то, что заявитель производит так называемый «светлый чай», к каковым относятся, например, жасминовый и зеленый чай.

В Палату по патентным спорам поступили возражение и дополнение к нему, в которых заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное нижеследующим:

- заявленное обозначение представляет собой сложносоставное слово, образованное слитным написанием нескольких английских слов, каждое из которых имеет несколько значений;

- в этой связи очевидно, что заявленное обозначение является фантазийным словом и деление заявленного обозначения на части и проведение анализа в отношении данных частей является неправомерным.

На основании изложенного, заявитель просит учесть приведенные доводы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

1. Новый большой англо-русский словарь под ред. Ю.Д.Апресяна, т.2, Москва, Русский язык, 1993, на 4 л.,
2. Русско-английский словарь под ред. А.И.Смирницкого, Москва, Русский язык, 1991, на 3 л.,
3. Новый большой англо-русский словарь под ред. Э.М.Медниковой и Ю.Д.Апресяна, т.1, Москва, Русский язык, 1993, на 11 л.,
4. Копии регистраций товарных знаков на 4 л.,
5. Новый большой англо-русский словарь под ред. Э.М.Медниковой и Ю.Д.Апресяна, т.1, Москва, Русский язык, 1993, на 5 л.

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 приоритета заявленного обозначения правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 под № 4322 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил к вышеуказанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения

категории качества товаров; указание 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «TEALIGHTFUL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Исполнение заявленного обозначения единым шрифтом в одну строку, без шрифтового или иного выделения каких-либо частей не позволяет Палате по патентным спорам однозначно утверждать, что обозначение «TEALIGHTFUL» может рассматриваться как сложносоставное, а не фантазийное, оригинальное слово. Фантазийность заявленного обозначения подтверждается отсутствием лексемы «TEALIGHTFUL» в словарях иностранных языков, использующих латиницу.

В этой связи, представляя собой фантазийную словесную единицу, обозначение «TEALIGHTFUL» не может быть отнесено к обозначениям, не

обладающим различительной способностью в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, поскольку не относится к обозначениям, перечисленным в пункте 2.3 (2.3.2.3) Правил, в частности, указывающим на вид и свойства товаров.

Если рассматривать слово «TEALIGHTFUL» как сложносоставное слово, образованное из нескольких слов английского языка, то словесные элементы «TEA», «LIGHT», «FUL» представляют собой многозначные лексические единицы ряда иностранных языков.

Так, анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что «TEA» в переводе с английского языка обозначает «чай (растение, напиток), настой; крепкий отвар/бульон, марихуана», а в переводе с испанского языка – «смоляной факел, опьянение, хмель, пальма (разновидность), смолистое ароматическое дерево, якорный канат; трос».

Словесный элемент «LIGHT» также представляет собой полисемичную лексему английского языка, обозначающую «свет, освещение, дневной свет, естественное освещение, рассвет, утренняя заря, источник света, небесное светило, огонь, зажженная свеча, лампа, фонарь, прожектор, духовное свечение, духовный свет, просвещенность, образованность, огонь, пламя, окно, просвет, светило, знаменитость, светофор, маяк, сигнальный огонь, информация, сведения, данные, светлый, ясный (о помещении), бледный, тусклый, (о кофе) поданный с очень большим количеством молока или сливок, легкий, легковесный, обыденный, незначительный, мелкий, необременительный, нетрудный, рыхлый, неплотный (о почве), пустой, непостоянный, легкомысленный, несерьезный, веселый, легкоусваиваемый, необильный (о пище), некрепкий (об алкогольных напитках), хорошо поднявшийся, воздушный (о тесте), неотчетливый, смутный, неясный». В переводе с итальянского слово «LIGHT» обозначает «лёгкий, низкокалорийный, лёгкий, с низким содержанием никотина и смол».

«FUL» представляет собой лексическую единицу испанского языка, означающую «плохой, дрянной, никудышный».

На основании изложенного, учитывая, что словесные единицы «TEA», «LIGHT», «FUL» представляют полисемичные единицы различных иностранных

языков, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для однозначного вывода о возможности восприятия заявленного обозначения в целом, как указывающего на определенный вид товара и его качественную характеристику – «чай для похудения медицинский, лекарственный чай, чай из лекарственных трав, чай, напитки на основе чая». Кроме того, у Палаты по патентным спорам также отсутствуют основания для однозначного вывода о том, что заявленное обозначение в целом может рассматриваться как сложносоставное слово, состоящее из частей «TEA», «LIGHT», «FUL», а не иных частей.

В этой связи, проведенный анализ не позволяет согласиться с мнением экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 2.3 (2.3.2.3) Правил, а, следовательно, пунктом 1 статьи 6 Закона.

Таким образом, отсутствие оснований для отнесения заявленного обозначения к обозначениям, характеризующим конкретный товар или его характеристики, не позволяет Палате по патентным спорам признать обозначение «TEALIGHTFUL», способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для удовлетворения поданного возражения.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.07.2006, отменить решение экспертизы от 17.04.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 05 – фармацевтические и лекарственные препараты; диетические вещества для медицинских целей; добавки пищевые для медицинских целей, в том числе биологически активные добавки; витаминные препараты; травы лекарственные; чаи, сборы травяные для медицинских целей; чай для похудения медицинский; продукты диетические пищевые для медицинских целей; биологические препараты для медицинских и ветеринарных целей; воды минеральные для медицинских целей; конфеты лекарственные; кора деревьев для фармацевтических целей; корни лекарственные; лекарственные напитки; лекарственные настои; лекарственные травы; лекарственные чаи, сборы; медицинские препараты для похудения; напитки диетические для медицинских целей; отвары лечебные для фармацевтических целей; чай из лекарственных трав; чай для похудения;
- 30 – чаи; напитки на основе чая.