

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.03.2010, поданное от имени Общества с ограниченной ответственностью «Сафари кофе» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008718302/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008718302/50 с приоритетом от 10.06.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЖИВОЙ ЧАЙ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Роспатентом принято решение от 27.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008718302/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что словесный элемент «ЧАЙ» заявленного обозначения является не охраняемым элементом, так как указывает на определенный вид товара. Для части заявленных товаров 30 класса МКТУ обозначение способно ввести в заблуждение потребителя, а в отношении всех товаров 30 классов МКТУ оно сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ» по свидетельству № 334971, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «КУРОРТМЕДСЕРВИС» и имеющим более

ранний приоритет.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.03.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.10.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- несмотря на то, что словесный элемент «ВИТАМИНЫ» является неохраемым в противопоставленном товарном знаке, знак воспринимается в целом (что подтверждается его регистрацией при существовании товарного знака «ЖИВОЙ ПРОДУКТ» по свидетельству № 270656 с более ранним приоритетом);

- в соответствии с толковым словарем русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «витамин – органическое вещество, первоисточником которого обычно служат растения, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма, а также препарат, содержащий такие вещества»;

- в соответствии с толковым словарем русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «чай – напиток, получаемый варкой, завариванием или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом; чаем также называется сам лист, предназначенный для приготовления этого напитка»;

- наличие второго слова в каждом из сравниваемых обозначений позволяет их различать, так как понятия «витамины» и «чай» относятся к разным категориям товаров: чай – это напиток или лист куста, а витамины – органическое соединение;

- при регистрации противопоставленного товарного знака «ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ» экспертизой не было учтено, что такая регистрация для товаров 30 класса МКТУ будет вводить потребителя в заблуждение относительно товаров, так как все товары 30 класса МКТУ не являются витаминами;

- заявитель скорректировал перечень заявленных товаров следующим образом: «напитки на основе чая, чай, чай со льдом»;

- заявитель также просит включить слово «ЧАЙ» в состав товарного знака в качестве неохраемого элемента;

- заявитель является правообладателем товарного знака «ЖИВОЙ КОФЕ» по свидетельству № 343370, и при его регистрации товарный знак «ЖИВЫЕ

ВИТАМИНЫ» не противопоставлялся;

- заявитель является крупнейшим производителем кофе, кофе-продуктов, шоколада, какао, чая на российском рынке;

- компанией-заявителем разработана программа «ЖИВОЙ ПРОДУКТ», включающая в себя производство и реализацию кофе, чая, шоколада, какао, с этой целью им, в частности, поданы заявки на регистрацию товарных знаков «ЖИВОЕ КАКАО», «ЖИВОЙ ШОКОЛАД», «ЖИВОЙ ПРОДУКТ».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 27.10.2009 и о регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложен текст части программы «ЖИВОЙ ПРОДУКТ» Общества с ограниченной ответственностью «Сафари кофе», утвержденной 13.01.2008 на 3 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.06.2008) поступления заявки 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 заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким 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 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 таким обозначениям 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «ЖИВОЙ ЧАЙ» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

В соответствии с толковым словарем русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой «ЖИВОЙ (-ая, -ое, -ые) – такой, который живет, обладает жизнью; подлинный, самый настоящий; деятельный, полный жизненной энергии; легкий и занимательный, выразительный; отвечающий реальным потребностям, жизненный; остро переживаемый; такой, который существует благодаря кому-нибудь (чему-нибудь), черпает силу в ком-нибудь (чем-нибудь)». Лексическое значения слова «ЧАЙ» изложено в доводах возражения.

Таким образом, словосочетание «ЖИВОЙ ЧАЙ», в частности, за счет множества значений слова «ЖИВОЙ», не имеет конкретной семантики (например, *«оживляющий напиток»* или *«напиток, имеющий при каждом приготовлении разный вкус»* или *«не искусственный листок чайного куста»* и т.д.) и уяснение его значения возможно посредством ассоциаций и/или дополнительных рассуждений.

Принимая во внимание просьбу заявителя об ограничении заявленного перечня товаров, можно заключить, что обозначение «ЖИВОЙ ЧАЙ» для товаров, в отношении которых испрашивается его регистрация, не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товаров или их изготовителя, что не позволяет отнести его к элементам, вводящим в заблуждение относительно товара. В силу указанного коллегией Палаты по патентным спорам был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для скорректированного заявителем перечня товаров.

Вместе с тем слово «ЧАЙ» в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса является неохраняемым элементом, поскольку является простым наименованием товара для товаров «чай; чай со льдом» и указанием на состав для товара «напитки на основе чая», что заявителем не оспаривается. В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам учтена просьба заявителя об исключении элемента «ЧАЙ» из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный в решении Роспатента от 27.10.2009 словесный товарный знак «ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ» по свидетельству № 334971 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

Проверка заявленного обозначения на его соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

В частности, на запоминание образов сопоставляемых обозначений оказывают существенное влияние неохранные элементы «ЧАЙ» и «ВИТАМИНЫ», так как они образуют единые грамматические конструкции с соответствующими прилагательными. Так, при восприятии словосочетаний «ЖИВОЙ ЧАЙ» и «ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ» (лексическое значение слова «ВИТАМИНЫ» изложено в доводах возражения) возникают различные образы, благодаря тому, что логическое ударение в данных словосочетаниях падает на существительные, а также ввиду большого количества переносных значений прилагательного «ЖИВОЙ» («-ЫЕ»), содержащегося в сравниваемых обозначениях. С точки зрения смысловой нагрузки словосочетание «ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ» является оригинальной характеристикой свойств товаров, вызывает образ полезности продуктов. В свою очередь, «ЖИВОЙ ЧАЙ» – натуральный или настоящий чай, напиток. Возникновение различных смысловых ассоциаций заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака приводит к выводу об их несхождении с точки зрения семантического критерия сходства. При этом смысловое сходство обозначений может выступать в качестве самостоятельного критерия.

Фонетика и графика заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отличаются за счет разных словесных элементов «ЧАЙ» и «ВИТАМИНЫ». Однако соответствующие критерии сходства имеют второстепенное значение, поскольку основное влияние на запоминание знаков потребителем оказывает семантический критерий.

Что касается однородности товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, то они совпадают или относятся к одному роду-виду.

На основании изложенного, заявленное обозначение признано несходным до степени смешения с противопоставленным в решении Роспатента от 27.10.2009 товарным знаком и, следовательно, соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, при анализе охраноспособности заявленного обозначения коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что заявитель является владельцем исключительного права на товарный знак «ЖИВОЙ КОФЕ», активно его использующим, согласно информации из сети Интернет (<http://www.safaricoffee.ru>, <http://expert-coffee.ru>, <http://www.prokofe.ru>, <http://www.kofe-kofe.ru>, <http://productorg.ru>), а обозначение «ЖИВОЙ ЧАЙ» является элементом предполагаемой серии знаков, объединенной единым замыслом.

Что касается довода возражения о способности противопоставленного товарного знака «ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ» ввести потребителя в заблуждение относительно товаров, а также об отсутствии противопоставления указанного товарного знака при регистрации товарного знака «ЖИВОЙ КОФЕ», Палата по патентным спорам отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а вопрос о правомерности регистрации товарного знака «ЖИВЫЕ ВИТАМИНЫ» может быть исследован в рамках возражения против предоставления правовой охраны данному товарному знаку.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.03.2010, отменить решение Роспатента от 27.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008718302/50 в отношении следующего перечня товаров:

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

(526) *Неохраняемые элементы товарного знака:*
«ЧАЙ»

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*
30 — напитки на основе чая, чай, чай со льдом.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.