

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, и в соответствии с 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 от 07.06.2007, поданное компанией «ГРУПО ОМНИЛАЙФ С.А. ДЕ С.В.», Мексика (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005700444/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005700444/50 с приоритетом от 14.01.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, образованное прямоугольником, разделенным по высоте на несколько частей, верхняя из которых имеет синий цвет, средняя – бирюзовый, переходящий из темнобирюзового вверху средней части в светлобирюзовый внизу средней части, и нижняя – белый цвет. На белом фоне нижней части прямоугольника нанесены две тонкие и одна толстая горизонтальные полосы сиреневого цвета. На фоне средней части прямоугольника стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита сиреневого цвета написаны слова «ЭГО МЯТА» и изображены два белых листка, имеющих прожилки сиреневого цвета.

Федеральным институтом промышленной собственности 09.01.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 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).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как по информации сети Интернет («<http://www.rlsnet.ru/opisdrug/PrepDescr.php3?prid=122211>») производителем товара «Эго Мята» является испанская компания «Liprofoods», а также тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №307526 и со знаком по международной регистрации №845609, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

Кроме того, в решении экспертизы указано, что словесный элемент «МЯТА» является неохранным на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку указывает на состав товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.06.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 09.01.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение пользуется приоритетом с 14.01.2005, то есть до даты возникновения информации в сети Интернет, на которую ссылается экспертиза;
- 2) заявитель исключил из перечня товаров заявки все товары 32 класса МКТУ, что позволяет снять указанные в решении экспертизы противопоставления;
- 3) выражено согласие с тем, что словесный элемент «МЯТА» является неохранным элементом в составе заявленного обозначения.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 09.01.2007 и регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака только в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (14.01.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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 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 соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания состава сырья.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графических элементов – прямоугольника, разделенного по высоте на несколько частей, верхняя из которых имеет синий цвет, средняя – бирюзовый, переходящий из темнобирюзового вверху средней части в светлобирюзовый внизу средней части, и нижняя – белый цвет. На белом фоне нижней части прямоугольника нанесены две тонкие и одна толстая горизонтальные полосы сиреневого цвета. На фоне средней части прямоугольника изображены два белых листка, имеющих прожилки сиреневого цвета, и размещен словесный элемент «ЭГО МЯТА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита сиреневого цвета.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно заявке, испрашивается в отношении товаров 05 и 32 классов МКТУ.

Информация сети Интернет ([«http://www.rlsnet.ru/opisdrug/PrepDescr.php3?prid=122211»](http://www.rlsnet.ru/opisdrug/PrepDescr.php3?prid=122211)), на которую дана ссылка в решении экспертизы, содержит сведения, указывающие не только на компанию «Lipofoods», но и на компанию «Омнилайф», как производителя многих продуктов для здоровья. Кроме того, она содержит сведения на дату 06.06.2005, то есть более позднюю, чем дата приоритета рассматриваемой заявки. Изложенные обстоятельства не позволяют однозначно установить производителя товара, указанного в данной

информации, на дату приоритета заявки, на которую оцениваются условия охраноспособности заявленного обозначения.

Поскольку приведенная информация не позволяет сделать однозначный вывод о том, что на дату приоритета заявки права на заявленное обозначение принадлежали иному лицу, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается утверждения экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками, то установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №307526 (с приоритетом от 27.10.2004) и противопоставленный знак по международной регистрации №845609 (с приоритетом от 07.01.2005) зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Согласно возражению, заявитель исключил из перечня товаров заявки все товары 32 класса МКТУ. Данное обстоятельство позволяет снять вышеуказанные противопоставления ввиду того, что правовая охрана заявленному обозначению не испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Словесный элемент «МЯТА» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку указывает на состав товаров, что заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.06.2007, отменить решение экспертизы от 09.01.2007 и зарегистрировать обозначение по заявке №2005700444/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(591) белый, синий, бирюзовый, сиреневый.

(526) мята.

(511)

05 – диетические вещества для медицинских целей, детское питание.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.