

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.01.2009, поданное ОАО Компания «Май», Московская область, г. Фрязино (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 №2006728785/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728785/50 с приоритетом от 09.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай черный в пакетиках, ароматизированный вишней».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «МАЙСКИЙ», «ВИШНЯ», «черный ароматизированный чай в пакетиках», «чай с любимыми ароматами», «25 двойных пакетиков» и изобразительный элемент. Доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «МАЙСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом буквами желтого цвета и помещенный в плашку оригинальной формы красного цвета с бронзовым обрамлением. Логотип «МАЙСКИЙ» воспроизводит товарный знак заявителя по свидетельству №272844. Остальные словесные элементы являются описательными и могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов. Изобразительный элемент, расположенный в правой части заявленного обозначения, выполнен в виде натуралистического изображения ягод вишни с цветками. Все вышеуказанные

элементы расположены на цветном фоне - желтом, переходящим через светло-желтый в белый и малиновый цвета. Охрана знака испрашивается в красном, желтом, светло-желтом, белом, бордовом, светло-бордовом, черном, бронзовом, сером, розовом, малиновом, светло-малиновом, зеленом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 28.10.2008 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение аргументировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками №№324682 [1], №323219 [2], 315754 [3], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении также отмечено, что все цифры и слова, кроме «МАЙСКИЙ», заявленного комбинированного обозначения являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.01.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки различаются по композиционному решению;

- в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков включены четко выделяющиеся визуально оригинальные словесные элементы, а именно «МАЙСКИЙ» и «ПРИНЦЕССА ЯВА», «ПРИНЦЕССА КАНДИ», «ПРИНЦЕССА НУРИ», которые не являются сходными ни по одному из признаков сходства словесных обозначений;

- натуралистичное изображение ягод вишни на упаковках товаров 30 класса МКТУ (чая) не может считаться оригинальным элементом, поскольку часто встречается в других регистрациях, в частности №№192664, 185950, 186693, которые в настоящее время принадлежат заявителю;

- в комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, а словесные элементы сравниваемых обозначений, занимающие доминирующее положение, различны, в то время как изображение ягод вишни не является оригинальным и служит для характеристики товаров, для маркировки которых предназначены товарные знаки;

- заявитель и правообладатель противопоставленных знаков (ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД») являются лидерами чайного рынка России, при этом постоянно рекламируют свои товарные знаки, свою продукцию, проводят различные акции, участвуют в выставках, конкурсах, фестивалях, имеют множество наград, что свидетельствует о хорошем знании потребителем товарных знаков заявителя и правообладателя;

- опрос потребителей, проведенный по заказу заявителя, показал, что изображение ягод, фруктов указывают на вкусовые добавки к чаю, перепутать при покупке сравниваемые упаковки чая нельзя, поскольку на них указывается производитель, марка чая и его название, включающее товарные знаки заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков;

- по просьбе заявителя Союзом дизайнеров Москвы была проведена сравнительная экспертиза упаковок чая серии фруктово-ягодного ассортимента и сделан вывод об их несходстве до степени смешения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 28.10.2008 и регистрации товарного знака по заявке №2006728785/50.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Изображение упаковок чая, выпускаемого различными производителями на 3л.[4];
2. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» Клубника и «ПРИНЦЕССА ЯВА» КЛУБНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 7л.[5];
3. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» Клубника и «ПРИНЦЕССА ЯВА» КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 5л.[6];
4. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» ЛИМОН и «ПРИНЦЕССА ЯВА» ЛИМОН», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 6 л.[7];
5. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» МАЛИНА и «ПРИНЦЕССА КАНДИ» Малина, подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 6 л.[8];
6. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» СМОРОДИНА и «ПРИНЦЕССА КАНДИ» Черная смородина», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 6 л.[9];
7. «Сравнительный анализ упаковок чая» (опрос потребителей), подготовленный ООО «РОМИР Мониторинг» на 33л. [10].

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

С учетом даты (09.10.2006) приоритета заявки №2006728785/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенный в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) 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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде цветной этикетки прямоугольной формы.

В верхней левой части этикетки выполнена плашка красного цвета с обводкой бронзового цвета в виде неправильного семиугольника с дугообразно вытянутыми нижними сторонами, на фоне которой буквами русского алфавита желтого цвета расположено слово «МАЙСКИЙ», выполненное в оригинальной графике, под ним в три строки буквами черного цвета выполнены надписи различного размера и начертания: «ВИШНЯ», «черный ароматизированный чай в пакетиках». В нижней левой части этикетки расположена полоса малинового цвета, на которой буквами белого цвета выполнено словесное обозначение «чай с любимыми ароматами».

В правой части заявленного обозначения размещено изображение ягод и цветков вишни. В верхнем правом углу расположена надпись «25 двойных пакетиков».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №323219 [1] также является комбинированным и представляет собой прямоугольник красного цвета, в левой части которого выполнено изображение ягод и листьев вишни. В правой части в овале выполнено стилизованное изображение женской головы в профиль, слева от овала в центре прямоугольника размещены словесные элементы, составленные из слова «ПРИНЦЕССА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, и слова «ЯВА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Ниже располагаются словесные элементы «СПЕЛАЯ ВИШНЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №324682 [2] имеет сходную композицию с товарным знаком [1], поскольку также включает изображение ягод вишни в левой части композиции, словесные элементы «ПРИНЦЕССА КАНДИ» в правой части композиции и изображение женского профиля в овале. Различия заключаются в том, что изображение женского профиля в овале расположено слева от словесных элементов «ПРИНЦЕССА КАНДИ», в нижней части расположены словесные элементы «ВИШНЯ», выполненные шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами русского алфавита белого цвета.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [3] по свидетельству №315754 включает словесные элементы «ПРИНЦЕССА НУРИ», расположенные в левой части композиции, и изображение вишен и чашки в нижней части композиции. Общий цветовой фон знака - красный, бордовый.

Решение экспертизы об отказе в регистрации основано на сходстве изобразительных элементов, присутствующих в сравниваемых обозначениях.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они действительно содержат в своем составе элементы в виде изображения ягод вишни. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данный вывод основывается на том, что общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений различно в силу следующих причин: обозначения имеют различные композиционные построения; в их состав включены различные словесные обозначения, имеющие различное шрифтовое начертание; обозначения выполнены в различных цветовых сочетаниях; в состав противопоставленных товарных знаков включен дополнительный изобразительный элемент в виде овала с изображением профиля женской головы.

Указанный вывод коллегии Палаты по патентным спорам совпадает с выводом, изложенным в представленных заявителем информационно-аналитических справках [5] - [9], в которых исследовались упаковки чая, производимые заявителем и правообладателем противопоставленных знаков, имеющие тот же принцип построения, что и сравниваемые обозначения.

Следует отметить, что сходные изобразительные элементы в виде изображения ягод вишни, включенные в состав сравниваемых обозначений, не способны осуществлять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары производителя, поскольку не являются доминирующими элементами сравниваемых обозначений и по существу служат для характеристики товара, указывая на состав чая, что соответствует словесным обозначениям, входящим в состав этих обозначений («ВИШНЯ», «СПЕЛАЯ ВИШНЯ»). Указанное подтверждается опросом общественного мнения [10], в котором подавляющее большинство респондентов (67%) считает, что изображение фруктов и ягод на упаковке указывает на вкусовые добавки к чаю.

Кроме того, из представленных заявителем материалов [4] следует, что различные производители чая для маркировки своего товара используют изображения ягод, в том числе вишни, наравне с соответствующими надписями. Частое использование подобных изображений значительно ослабило их различительную способность, поэтому присутствие изображения вишни в обозначениях, предназначенных для маркировки ароматизированного чая, не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения.

Вместе с тем, следует учитывать, что в состав сравниваемых обозначений включены логотипы «МАЙСКИЙ», «ПРИНЦЕССА ЯВА», «ПРИНЦЕССА КАНДИ», «ПРИНЦЕССА НУРИ», которые являются оригинальными названиями товаров различных производителей, занимают в композициях обозначений наиболее удобное для восприятия положение, при этом они хорошо известны потребителю. Таким образом, индивидуализация товара осуществляется именно благодаря указанным наиболее сильным элементам сопоставляемых обозначений, которые не являются сходными ни по одному фактору сходства словесных обозначений.

Необходимо также отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака «МАЙСКИЙ» (свидетельство №272844), положенного в основу серии знаков, что уменьшает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в случае маркировки ими однородных товаров, позволяя заявленному обозначению индивидуализировать товары заявителя.

Исходя из вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] - [3] имеют существенные различия по всем признакам сходства, создают различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, что не позволяет признать обоснованным вывод об их сходстве до степени смешения.

Однородность товаров 30 класса МКТУ (чай), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] - [3], очевидна и заявителем не оспаривается. Вместе с тем, как указано выше, при отсутствии сходства сравниваемых знаков маркировка ими даже однородных товаров не приведет к смешению знаков на рынке.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728785/50 для заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.01.2009, отменить решение Роспатента от 28.10.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006728785/50 в отношении следующих товаров:

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

(526) – все цифры и слова, кроме «МАЙСКИЙ».

(591) –красный, желтый, светло-желтый, белый, бордовый, светло-бордовый, черный, бронзовый, серый, розовый, малиновый, светло-малиновый, зеленый.

(511)

30 – чай черный в пакетиках, ароматизированный вишней.