

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 19.03.2009, поданное Открытым акционерным обществом Компанией «Май», Московская обл. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728783/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006728783/50 с приоритетом от 09.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товара 30 класса МКТУ «чайный напиток каркадэ в пакетиках».

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде горизонтально ориентированной этикетки прямоугольной формы, в верхней левой части которой помещена плашка красного цвета с обводкой бронзового цвета в виде неправильного семиугольника с дугообразно вытянутыми нижними сторонами. На ее фоне оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита желтого цвета выполнен словесный элемент «МАЙСКИЙ». Под ним помещены словесные элементы «КАРКАДЭ» и «чайный напиток в пакетиках», выполненные буквами русского алфавита черного цвета: «КАРКАДЭ» – стандартным шрифтом заглавными буквами, а «чайный напиток в пакетиках» – прописью строчными буквами. В нижней левой части этикетки горизонтально расположена полоса бордового цвета, на которой выполнен строчными буквами русского алфавита белого цвета словесный элемент «вкусно и полезно». В правой части этикетки помещен изобразительный элемент в виде

натуралистического изображения цветка каркаде красного цвета. В правом верхнем углу расположен элемент «25 двойных пакетиков», выполненный в черном цвете цифрами и прописью строчными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.12.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 333713 и 326855, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на визуальном факторе.

В заключении экспертизы также указано, что все цифры и слова, кроме «МАЙСКИЙ», являются неохранными элементами, поскольку характеризуют заявленный товар.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.03.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 24.12.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различное композиционное построение;
- 2) в состав сравниваемых обозначений включены разные словесные элементы, имеющие различное шрифтовое исполнение;
- 3) сравниваемые обозначения имеют разные цветовые сочетания;
- 4) в состав противопоставленных знаков включены оригинальные изобразительные элементы в виде овала с изображением женской головы в профиль;

5) изобразительные элементы в виде изображения цветков каркаде в составе сравниваемых обозначений являются «слабыми», поскольку характеризуют товар (чайный напиток), указывая на его состав (каркаде);

6) различные производители чая для маркировки чайных напитков часто используют изображения фруктов, ягод и цветков, в том числе каркаде, в силу чего такие изображения утратили различительную способность и в составе знаков являются «слабыми», второстепенными элементами;

7) в составе сравниваемых обозначений доминируют (играют основную индивидуализирующую роль) словесные элементы «МАЙСКИЙ», «ПРИНЦЕССА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА», поскольку они являются хорошо известными потребителю оригинальными названиями товаров разных производителей и занимают в композициях сравниваемых обозначений наиболее удобное для восприятия положение;

8) словесное обозначение «МАЙСКИЙ» фонетически, визуально и семантически несходно со словесными обозначениями «ПРИНЦЕССА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА»;

9) словесное обозначение «МАЙСКИЙ» положено в основу серии товарных знаков, принадлежащих заявителю, что препятствует смешению на рынке однородных товаров, маркированных заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товара 30 класса МКТУ «чайный напиток каркаде в пакетиках».

К возражению приложены изображения упаковок чайных напитков каркаде, выпускаемых разными производителями, – на 3 л. [1].

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

С учетом даты подачи заявки (09.10.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон 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), 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 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, простые наименования товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер) и 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 в виде горизонтально ориентированной этикетки прямоугольной формы, в верхней левой части которой помещена плашка красного цвета с обводкой бронзового цвета в виде неправильного семиугольника с дугообразно вытянутыми нижними сторонами. На ее фоне оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита желтого цвета выполнен словесный элемент «МАЙСКИЙ». Под ним помещены словесные элементы «КАРКАДЭ» и «чайный напиток в пакетиках», выполненные буквами русского алфавита черного цвета: «КАРКАДЭ» – стандартным шрифтом заглавными буквами, а «чайный напиток в пакетиках» – прописью строчными буквами. В нижней левой части этикетки горизонтально расположена полоса бордового цвета, на которой выполнен строчными буквами русского алфавита белого цвета словесный элемент «вкусно и полезно». В правой части этикетки помещен изобразительный элемент в виде натуралистического изображения цветка каркадэ красного цвета. В правом верхнем углу расположен элемент «25 двойных пакетиков», выполненный в черном цвете цифрами и прописным шрифтом строчными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «МАЙСКИЙ» занимает в заявленном обозначении наиболее удобное для восприятия положение – верхнюю левую часть, с которой начинается его осмотр. Слово «МАЙСКИЙ» графически выделено: помещено внутрь сложной геометрической фигуры и воспринимается на контрасте цветов (желтый – красный). Данный словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом, и размер его шрифтовых единиц крупнее, чем у других словесных элементов, выполненных в черном или белом цвете стандартным или близким к стандартному шрифтами.

Оригинальный словесный элемент «МАЙСКИЙ» запоминается легче, чем «слабый» изобразительный элемент в виде изображения цветка каркаде, который по своему смысловому значению характеризует товар (чайный напиток), указывая на его состав (каркаде).

Кроме того, «слабость» указанного изобразительного элемента обусловлена тем, что различные производители чая для маркировки чайных напитков часто используют изображения фруктов, ягод и цветков, в том числе каркаде [1], в силу чего такие изображения утратили различительную способность и в составе знаков (этикеток) имеют второстепенное значение.

Изложенное обуславливает вывод о доминировании в заявленном обозначении словесного элемента «МАЙСКИЙ», который играет в нем основную индивидуализирующую роль.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товара 30 класса МКТУ «чайный напиток каркаде в пакетиках».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №333713 (с приоритетом от 15.12.2005) и №326855 (с приоритетом от 05.08.2005) представляют собой комбинированные обозначения в виде горизонтально ориентированных этикеток прямоугольной формы красного цвета. В их левой части по диагонали от верхнего левого угла до середины нижней стороны обозначений помещены изображения нескольких цветков каркаде красного цвета. В правой части обозначений в овале с белой обводкой выполнены стилизованные изображения женской головы в профиль. В центральной верхней части этикеток размещены словесные элементы, соответственно, «ПРИНЦЕССА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА», выполненные заглавными буквами русского алфавита белого цвета: слова «ПРИНЦЕССА» – стандартным, а слово «ЯВА» – оригинальным шрифтами. В верхнем левом углу этикеток помещены стилизованные изображения чайника и чашки в ромбе. В знаке со словесным элементом «ПРИНЦЕССА» под стилизованным изображением женской головы

в овале помещены словесный элемент «КАРКАДЭ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, и словесный элемент «Чайный напиток из цветов суданской розы», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными, а в нижнем левом его углу расположен элемент «25 пакетиков», выполненный в белом цвете цифрами и стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Следует отметить, что словесные элементы «ПРИНЦЕССА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА» занимают в противопоставленных товарных знаках наиболее удобное для восприятия положение – центральную верхнюю часть, на которой акцентируется внимание, а слово «ЯВА», кроме того, выполнено оригинальным шрифтом, и размер его шрифтовых единиц крупнее, чем у других словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом. Указанные словесные элементы воспринимаются на контрасте цветов (белый – красный).

Оригинальные словесные элементы «ПРИНЦЕССА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА» запоминаются легче, чем «слабые» изобразительные элементы в виде изображений цветков каркадэ и чайника с чашкой, которые по своему смысловому значению характеризуют товары (чайные напитки), указывая, соответственно, на их состав (каркадэ) и назначение.

И, как указывалось выше, использование различными производителями чая для маркировки чайных напитков изображений фруктов, ягод и цветков, в том числе каркадэ [1], обуславливает второстепенное значение изображений цветков каркадэ в составе знаков.

Вместе с тем, в противопоставленных товарных знаках наряду со словесными элементами «ПРИНЦЕССА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА» акцентирует на себе внимание также оригинальный изобразительный элемент в виде изображения в овале профиля головы восточной женщины, который положен в основу серии товарных знаков, принадлежащих правообладателю противопоставленных знаков – ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД».

Изложенное обуславливает вывод о доминировании в противопоставленных товарных знаках словесных элементов «ПРИНЦЕССА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА» и указанного изображения в овале профиля головы восточной женщины, которые играют в этих знаках основную индивидуализирующую роль.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что словесный элемент «МАЙСКИЙ», доминирующий в заявленном обозначении, и словесные элементы «ПРИНЦЕССА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА», доминирующие в противопоставленных знаках, не являются сходными по фонетическому, визуальному и семантическому критериям, так как имеют разный состав звуков и букв и разные смысловые значения.

Сопоставляемые обозначения в целом производят различное зрительное впечатление, обусловленное различным композиционным построением их элементов, а также наличием в составе противопоставленных товарных знаков изобразительных элементов в виде изображения в овале профиля головы восточной женщины.

Вместе с тем, в состав сравниваемых обозначений входят изображения цветков каркаде, но данные элементы на этикетках для чайных напитков, как указывалось выше, являются «слабыми» и не несут основной индивидуализирующей нагрузки. Следовательно, они не играют решающей роли при восприятии сравниваемых обозначений в целом.

Кроме того, следует отметить, что словесный элемент «МАЙСКИЙ» положен в основу серии товарных знаков, принадлежащих заявителю – ОАО Компании «Май», а словесный элемент «ПРИНЦЕССА» наряду с изображением в овале профиля головы восточной женщины – в основу серии товарных знаков, принадлежащих правообладателю противопоставленных

товарных знаков – ЗАО «ОРИМИ ТРЭЙД». Указанные элементы известны и узнаваемы потребителем, что препятствует смешению на рынке однородных товаров, маркированных заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 333713 и 326855 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товара 30 класса МКТУ, приведенного в заявке, на предмет его однородности с товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

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

Все цифры и слова, кроме «МАЙСКИЙ», в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона являются не охраняемыми элементами, поскольку характеризуют заявленный товар – «чайный напиток каркадэ в пакетиках». Указанное заявителем не оспаривается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 19.03.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.12.2008 и зарегистрировать обозначение по заявке №2006728783/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня 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, бронзовый, черный, бордовый, розовый, малиновый, светло-малиновый, темно-малиновый.
- (511)
- 30 – чайный напиток каркадэ в пакетиках.

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