

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 21.03.2008, поданное ОАО Компания «Май», г. Фрязино, Московская область (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005734009/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005734009/50 с приоритетом от 28.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «ароматизированный чай».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «МАЙСКИЙ», «КЛУБНИКА», «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 трафарет оригинальной формы красного цвета с бронзовым обрамлением. Логотип «МАЙСКИЙ» воспроизводит товарный знак заявителя по свидетельству №272844. Остальные словесные элементы являются описательными и включены в состав товарного знака в качестве неохраноспособных. Изобразительный элемент, расположенный в правой части заявленного обозначения, выполнен в виде натуралистического изображения ягод клубники с листочками и цветочками. Словесные и изобразительный элементы выполнены на желто-бело-оранжевом фоне.

Решением экспертизы от 24.12.2007 заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное аргументировано тем, что изобразительный элемент (клубника) заявленного обозначения сходен до степени смешения с изобразительными элементами комбинированных товарных знаков по свидетельствам №323221 и №325732, имеющих более ранний приоритет (13.10.2005) и зарегистрированных на имя иного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.03.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

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

—несмотря на то, что в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков включено изображение плодов, цветков и листьев клубники, зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений в целом различно за счет различия их композиционного решения, цветовой гаммы, присутствия дополнительных изобразительных элементов в составе указанных обозначений;

—как известно в комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, а словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков различны;

—кроме того, словесные элементы сравниваемых комбинированных обозначений занимают в них доминирующее положение, в то время как изображение клубники служит для характеристики товаров, для маркировки которых предназначены товарные знаки;

—в состав заявленного обозначения включен логотип «МАЙСКИЙ», который хорошо знаком потребителям, т.к. им маркируется весь среднеценовой ассортимент чайной продукции заявителя;

—чай «МАЙСКИЙ КЛУБНИКА» производится с 2005г. и продается во всех регионах Российской Федерации в больших объемах;

—товары, маркированные знаками с логотипами «МАЙСКИЙ» и «ПРИНЦЕССА ЯВА», хорошо знакомы, легко узнаваемы потребителями и сосуществуют на рынке чайной продукции;

—заявителю и правообладателю противопоставленных товарных знаков принадлежат серии знаков для маркировки фруктово-ягодного ассортимента чая, имеющие характерные особенности, позволяющие разграничить товары этих производителей.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 24.12.2007 и регистрации товарного знака по заявке №2005734009/50.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» «КЛУБНИКА» и «ПРИНЦЕССА ЯВА» «КЛУБНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ» (упаковка тождественна знаку «ПРИНЦЕССА ЯВА «КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ» по свидетельству №323221), подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 6 л.[1];
2. Опрос общественного мнения «Сравнительный анализ упаковок чая», подготовленный ООО «РОМИР Мониторинг» на 33л. [2];

3. Изображение упаковок чая с ароматом клубники, выпускаемого различными производителями на 2л.[3];
4. Копия Патента на промышленный образец №62964 на бл.[4];
5. Регистрации, произведенные до даты подачи заявки №2005734009/50 на 1л. [5].

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

С учетом даты (28.12.2005) приоритета заявки №2005734009/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 их 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 [б] является комбинированным и выполнено в виде цветной этикетки прямоугольной формы, в левой части которой на желтом фоне расположены словесные элементы, в правой на оранжевом фоне – изобразительный.

В верхней левой части 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 выполнено словесное обозначение «МАЙСКИЙ» в оригинальной графике, под ним в три строки буквами черного цвета выполнены надписи различного размера и начертания: «КЛУБНИКА», «черный ароматизированный чай в пакетиках». В нижней левой части этикетки расположена полоса оранжевого цвета, на которой буквами белого цвета выполнено словесное обозначение «чай с любимыми ароматами».

В правой части заявленного обозначения размещается изобразительный элемент в виде композиции из ягод, цветков и листьев клубники.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №323221 [7] и №325732 [8] также являются комбинированными и представляет собой этикетки прямоугольной формы. В левой части каждой этикетки размещаются композиции из ягод, листьев и цветков клубники. В центральной части размещен словесный элемент, составленный из слова «ПРИНЦЕССА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, и слова «ЯВА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Справа от слова «ЯВА» размещен овальный медальон, внутри которого выполнено стилизованное изображение женской головы в профиль. В нижних частях противопоставленных этикеток стандартным шрифтом буквами белого цвета выполнены словесные обозначения «КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ» [7] или «КЛУБНИКА СО СЛОВКАМИ» [8]. Противопоставленные товарные знаки имеют насыщенные однотонные зеленый [7] или красный [8] цвета общего фона.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005734009/50 основано на сходстве изобразительных элементов, а именно, клубники, 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, листьев и цветов клубники. 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 композиционно-стилевые построения; в их состав включены различные словесные обозначения, имеющие различное шрифтовое начертание; обозначения различаются по цветовому решению; в составе противопоставленных товарных знаков включены дополнительные изобразительные элементы, в частности, овал с изображением женской головы в профиль; обозначения различаются и по композиционному построению рисунков сходных изобразительных элементов. Указанный вывод коллегии Палаты по патентным спорам совпадает с мнением специалиста-дизайнера, изложенным в представленной заявителем информационно-аналитической справке [1].

Следует отметить, что сходные изобразительные элементы в виде изображения ягод, листьев и цветов клубники, включенные в составы сравниваемых обозначений, не способны осуществлять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары производителя, поскольку являются второстепенными элементами сравниваемых обозначений.

Степень важности изобразительного элемента определяется его оригинальностью. В данном случае изображения клубники не являются оригинальными элементами обозначений, они, по существу, служат для характеристики товара, указывая на состав чая, что соответствует словесным обозначениям, входящим в состав этих обозначений («КЛУБНИКА» [6], «КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ» [7], «КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ» [8]). Указанное подтверждается опросом общественного мнения [2], 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 [3] следует, что различные производители чая для маркировки своего товара используют наравне с соответствующими надписями изображения ягод, в том числе клубники. Частое использование подобных изображений значительно ослабило их различительную способность, поэтому присутствие изображения клубники 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» и «ПРИНЦЕССА ЯВА», которые являются оригинальными названиями товаров различных производителей, занимают в композициях обозначений наиболее удобное для восприятия положение, а также 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.

В результате проведенного анализа выявлено, что заявленное обозначение [6] не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с противопоставленными товарными знаками [7] и [8]. Этот факт подтверждается опросом общественного мнения [2], представленным заявителем, согласно которому 75% опрошенных считают, что обозначения [6] и [8] «не похожи», а 25% - «похожи»; 79% считают, что указанные обозначения принадлежат разным производителям, а 20% считают, что они принадлежат одному производителю (см. [2], с. 27-30). А обозначения [6] и [7]: «похожи» - 21%, «не похожи» - 77%; один производитель» - 17%, «разные производители» - 81% (см. [2], с. 19-22).

Кроме того, необходимо отметить, что заявитель является правообладателем товарного знака «МАЙСКИЙ» (свидетельство №272844), положенного в основу серии знаков, что уменьшает вероятность смешения

заявленного и противопоставленного обозначений в случае маркировки или однородных товаров, позволяя заявленному обозначению индивидуализировать товары заявителя.

На основании изложенного заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.03.2008, отменить решение экспертизы от 24.12.2007 и зарегистрировать комбинированный товарный знак по заявке №2005734009/50 в отношении следующих товаров:

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

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

(591) – желтый, светло-желтый, красный, бронзовый, белый, черный, зеленый, светло-зеленый, темно-зеленый, оранжевый, розовый, коричневый.

(511)

30 – ароматизированный чай.

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