

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 11.03.2009, поданное ОАО Компания «Май», г. Фрязино, Московская область (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006731789/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006731789/50 с приоритетом от 03.11.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай черный с ароматом смородины, в пакетиках; чай черный с добавлением кусочков смородины, в пакетиках».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «Лисма», «СМОРОДИНА», «ароматизированный черный чай», «25 двойных пакетиков» и изобразительный элемент. Словесный элемент «Лисма», выполнен в центре оригинальным шрифтом буквами желтого цвета и помещенный в трафарет оригинальной формы. Справа помещена буква «R» в кружочке. Заявитель является правообладателем словесного и комбинированных товарных знаков «Лисма». 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 веточки смородины.

Регистрация товарного знака испрашивается в желтом, светло-желтом, оранжевом, синем, светло-зеленом, зеленом, оливковом, черном, белом, голубом, коричневом, темно-коричневом, вишневом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.12.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что изобразительный элемент (смородина) заявленного обозначения сходен до степени смешения с изобразительным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству №323222, имеющего более ранний приоритет и зарегистрированного на имя иного лица.

При этом экспертизой указано, что все цифры и слова, кроме «Лисма» являются неохраняемыми элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включены оригинальные словесные элементы, а именно «Лисма» и «ПРИНЦЕССА КАНДИ», которые не являются сходными ни по одному из признаков сходства словесных обозначений;

— несмотря на то, что в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включены изображения смородины, 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 сравниваемых обозначений различны;

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

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения от 15.12.2008 и регистрации товарного знака по заявке №2006731789/50 с исключением из правовой охраны всех слов и цифр кроме «Лисма».

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Изображение упаковок чая «ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА», выпускаемого различными производителями на 3л.[1];
2. Опрос общественного мнения «Сравнительный анализ упаковок чая», подготовленный ООО «РОМИР Мониторинг» на 33л. [2].

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

С учетом даты (03.11.2006) приоритета заявки №2006731789/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 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 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 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде цветной этикетки прямоугольной формы, содержащей словесные и изобразительные элементы.

Немного слева от центра расположен словесный элемент «Лисма», выполненный оригинальным шрифтом буквами желтого цвета и помещенный в трафарет оригинальной формы. Справа помещена буква «R» в кружочке. В верхнем левом углу буквами желтого цвета в три строки выполнены надписи различного размера и начертания: «СМОРОДИНА», «ароматизированный черный чай». В левом нижнем углу находятся элементы «25 двойных пакетиков».

В правой части заявленного обозначения размещается изобразительный элемент в виде веточки смородины и листочка зеленого цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №323222 также является комбинированным и представляет собой прямоугольник фиолетового цвета. В левом и правом углах товарного знака выполнено изображение смородины. В центральной части этикетки в овале белого цвета выполнено стилизованное изображение женской головы в профиль, справа от овала размещен словесный элемент, составленный из слова «принцесса», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета,

и слова «КАНДИ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета.

Решение об отказе в государственной регистрации основано на сходстве изобразительных элементов, а именно смородины, присутствующих в сравниваемых обозначениях.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они действительно содержат в своем составе элементы в виде изображения смородины. 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 составе противопоставленного товарного знака включены дополнительные изобразительные элементы, такие как овал с изображением женской головы в профиль. Указанный вывод коллегии Палаты по патентным спорам совпадает с мнением специалиста-дизайнера, изложенным в представленной заявителем информационно-аналитической справке [2].

Следует отметить, что сходные изобразительные элементы в виде изображения смородины, 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 смородины не являются оригинальными элементами обозначений, они, по существу, служат для характеристики товара, указывая на вкусовые характеристики чая, что соответствует словесным обозначениям, входящим в состав этих обозначений.

Кроме того, из представленных заявителем материалов [1] следует, что различные производители чая для маркировки своего товара используют изображения смородины наравне с соответствующими надписями. Частое использование подобных изображений значительно ослабило их различительную способность, поэтому присутствие изображения смородины 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 «Лисма» и «ПРИНЦЕССА КАНДИ», 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.

Кроме того, необходимо отметить, что заявитель является правообладателем серии товарных знаков с элементом «Лисма», что уменьшает вероятность смешения заявленного и противопоставленного обозначений в случае маркировки ими 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 11.03.2009, отменить решение об отказе в государственной регистрации от 15.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“

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

(591) –желтый, светло-желтый, оранжевый, синий, светло-зеленый, зеленый, оливковый, черный, белый, голубой, коричневый, темно-коричневый, вишневый.

(511)

30 – чай черный с ароматом смородины, в пакетиках; чай черный с добавлением кусочков смородины, в пакетиках.

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