

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 №2006728781/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728781/50 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 персиком, вишней, ванилью».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «МАЙСКИЙ», «ПЕРСИК-ВИШНЯ-ВАНИЛЬ», «чай черный ароматизированный чай в пакетиках», «чай с любимыми ароматами», «25 двойных пакетиков», «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО» и изобразительный элемент. Доминирующее положение в заявлении 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 персика и ягод вишни с листочками, веточками и цветочками. Словесные и изобразительный элементы выполнены на цветном (желтом, переходящим через светло-желтый в белый и оранжевый) фоне. Охрана знака испрашивается в красном, желтом, белом, бронзовом, сиреневом, светло-сиреневом, черном, зеленом, темно-зеленом, сером, оранжевом, бордовом, светло-желтом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 29.10.2008 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 комбинированным товарным знаком по свидетельству №325044 [1] и изобразительным товарным знаком по свидетельству №235483 [2], ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении также отмечено, что все цифры и слова, кроме «МАЙСКИЙ», заявленного комбинированного обозначения являются неохраняемыми 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 противопоставленного товарного знака [1] включены четко выделяющиеся визуально оригинальные словесные элементы, а именно «МАЙСКИЙ» и «ПРИНЦЕССА КАНДИ», которые не являются сходными ни по одному из признаков сходства словесных обозначений;

- натуралистичное изображение ягод и фруктов, в том числе персиков, абрикосов, на упаковках товаров 30 класса МКТУ (чая) не может считаться оригинальным элементом, поскольку часто встречается в других регистрациях, в частности №№186691, 184863, которые в настоящее время принадлежат заявителю;
- в состав заявленного обозначения входит изображение персика и вишен, в противопоставленном знаке [1] изображены персик и абрикос, а в противопоставленном товарном знаке [2] изображены абрикосы, которые ни по форме, ни по смысловому значению не сходны с персиком и вишнями, то есть, зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений в целом различно за счет различия их композиционного решения, цветовой гаммы, изображения разных плодов, присутствия дополнительных изобразительных элементов в составе указанных обозначений;
- в комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, а словесные элементы сравниваемых обозначений, занимающие доминирующее положение, различны, в то время как изображение плодов не является оригинальным и служит для характеристики товаров, для маркировки которых предназначены товарные знаки.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 29.10.2008 и регистрации товарного знака по заявке №2006728781/50.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Изображение упаковок чая, выпускаемого различными производителями на 3л.[3];
2. «Сравнительный анализ упаковок чая» (опрос потребителей), подготовленный ООО «РОМИР Мониторинг» на 33л. [4];
3. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» Клубника и «ПРИНЦЕССА ЯВА» КЛУБНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ», подготовленная региональной

общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 7 л.[5];

4. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» Клубника и «ПРИНЦЕССА ЯВА» КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 5 л.[6];
5. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» СМОРОДИНА и «ПРИНЦЕССА КАНДИ» ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 6 л.[7];
6. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» МАЛИНА и «ПРИНЦЕССА КАНДИ» МАЛИНА», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 6 л.[8];
7. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» ЛИМОН и «ПРИНЦЕССА ЯВА» ЛИМОН», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 6 л.[9].

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

С учетом даты (09.10.2006) приоритета заявки №2006728781/50 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, введенным 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 заявлении 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: «ПЕРСИК-ВИШНЯ-ВАНИЛЬ», «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 персика, ягод, цветков и листьев вишни. Под изобразительным элементом на ленточке сиреневого и светло-сиреневого цвета помещена надпись «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО». В верхнем правом углу находится надпись «25 двойных пакетиков».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325044 [1] также является комбинированным и представляет собой прямоугольник желтого цвета со светлыми разводами. В левой части и в правой нижней части товарного знака выполнено изображение персиков и абрикосов с листьями и цветком. В центральной части в овале красного 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 желтого цвета. Ниже располагаются словесные элементы «ПЕРСИК И АБРИКОС», выполненные шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами русского алфавита белого цвета.

Противопоставленный изобразительный товарный знак по свидетельству №235483 [2] включает изображение ветки цветущего абрикоса с тремя плодами.

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 содержат в своем составе элементы в виде изображения плодов, листьев и цветов персика. Однако в противопоставленных знаках отсутствует изображение ягод вишни, кроме того, в знаке [1] помимо плодов персика присутствуют абрикосы, а в знаке [2] - только одни абрикосы на ветке цветущего дерева.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений различно в силу различного композиционного построения с использованием изображения разных плодов и ягод, включения в состав сравниваемых обозначений различных словесных элементов, не сходных между собой ни фонетически, ни визуально, ни семантически, имеющих различное шрифтовое начертание и цветовое сочетание. В состав противопоставленного товарного знака [1] включен дополнительный изобразительный элемент в виде овала с изображением женской головы в профиль.

Следует отметить, что изобразительные элементы в виде изображения плодов, ягод, листьев и цветов, включенные в составы сравниваемых обозначений, не способны осуществлять основную функцию товарного знака –

индивидуализировать товары производителя, поскольку являются второстепенными элементами сравниваемых обозначений, служащими для характеристики товара, указывая на состав чая, что соответствует словесным обозначениям, входящим в состав этих обозначений. Указанное подтверждается опросом потребителей [4], 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 изображения плодов наравне с соответствующими надписями. Частое использование подобных изображений значительно ослабило их различительную способность, поэтому присутствие изображения плодов персика 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 КАНДИ», которые являются оригинальными названиями товаров различных производителей, занимают в композициях обозначений доминирующее, наиболее удобное для восприятия потребителями положение и хорошо известны потребителю. Таким образом, индивидуализация товара осуществляется именно благодаря доминирующим элементам сопоставляемых обозначений, которые не являются сходными ни по одному фактору сходства словесных обозначений.

Кроме того, необходимо 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] и [2] 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] и [2], очевидна и заявителем не оспаривается. Вместе с тем, при отсутствии сходства сравниваемых знаков маркировка ими даже однородных товаров, как указано выше, не приведет к смешению знаков на рынке.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728781/50.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.01.2009, отменить решение Роспатента от 29.10.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006728781/50 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, белый, бронзовый, сиреневый, светло-сиреневый, черный, зеленый, темно-зеленый, серый, оранжевый, бордовый, светло-желтый.

(511)

30 – чай черный в пакетиках, ароматизированный персиком, вишней, ванилью.