

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 15.05.2009, поданное Открытым акционерным обществом Компанией «Май» (далее - заявитель) на решение Роспатента от 14.04.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006735444/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «Лисма КАРКАДЭ» по заявке №2006735444/50 с приоритетом от 06.12.2006 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Открытого акционерного общества Компании «Май» в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «Лисма», «КАРКАДЭ», «Дарит радость общения», выполненные буквами русского алфавита оригинальными шрифтами, а также изобразительные элементы в виде двух овалов: коричневого с желтой окантовкой и лепестками и черного с вишневой окантовкой, улыбающихся чайника с чашками в окружности красного цвета, а также вишневых цветков каркадэ с листьями зеленого цвета.

14.04.2009 принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации комбинированного обозначения «Лисма КАРКАДЭ» по заявке №2006735444/50 с приоритетом от 06.12.2006 в отношении товаров 30 класса МКТУ, мотивированное тем, что указанное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками № 333713 и № 326855 для однородных товаров 30 класса МКТУ и в связи с этим не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 15.05.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента, о регистрации

товарного знака по заявке № 2006735444, а также были изложены следующие доводы:

- сам факт изображение цветка каркадэ в заявлении обозначении и противопоставленных товарных знаках не свидетельствует об их сходстве. В качестве иллюстрации к возражению приложены изображения упаковок чая «КАРКАДЭ» разных производителей (приложение на 1 л. в 1 экз.). Частое использование подобных изображений значительно ослабило их различительную способность, поэтому изображения различных ягод, фруктов, цветов, в том числе, каркадэ, не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения;
- в заявлении обозначении присутствует товарный знак лица, подавшего заявление, по свидетельству № 295733, включающий в себя словесный элемент «Дарит радость общения» и изобразительный элемент в виде улыбающихся чайника и чашек в окружности;
- указанный выше товарный знак широко используется на упаковках ассортимента чая «Лисма», является рекламным слоганом этого чая и присутствует на сайте LISMA.ru;
- по убеждению заявителя, заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленными товарными знаками.

Ввиду изложенного выше заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 14.04.2009 и зарегистрировать обозначение «Лисма КАРКАДЭ» по заявке № 2006735444/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (06.12.2006) правовая база для рассмотрения возражения от 15.05.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, в частности, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных 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.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение является комбинированным и включает в себя словесные элементы «Лисма», «КАРКАДЭ» Дарит радость общения», выполненные буквами русского алфавита оригинальными шрифтами, а также изобразительные элементы в виде двух овалов: коричневого с желтой окантовкой и лепестками и черного с вишневой окантовкой, улыбающихся чайника с

чашками в окружности красного цвета, а также вишневых цветков каркадэ с листьями зеленого цвета.

Товарный знак по свидетельству № 333713 является комбинированным, выполнен в основном в красных тонах и включает в себя изобразительные элементы в виде цветков каркадэ, чайника с чашкой в ромбе, головы девушки в овале, а также словесные элементы «ПРИНЦЕССА», «КАРКАДЭ», выполненные стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита.

Товарный знак по свидетельству № 326855 является комбинированным, выполнен в основном в красных тонах и включает в себя изобразительные элементы в виде цветков каркадэ, чайника с чашкой в ромбе, головы девушки в овале, а также словесные элементы: «ПРИНЦЕССА», выполненный стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита, «ЯВА», выполненный оригинальным шрифтом прописными буквами русского алфавита.

Анализ сходства оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что исследуемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом за счет их различного цветового исполнения, наличия в противопоставленных товарных знаках дополнительного изобразительного элемента в виде головы принцессы, что придает указанным товарным знакам дополнительное смысловое значение.

Вместе с тем следует учитывать, что в состав сравниваемых обозначений включены логотипы «Лисма» и «ПРИНЦЕССА ЯВА»/«ПРИНЦЕССА», 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.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых обозначений делает нецелесообразным анализ однородности товаров, указанных в перечнях заявки № 2006735444/50 и товарных знаков по свидетельствам №№ 333713, 326855, поскольку маркировка ими даже однородных товаров не приведет к смешению обозначений на рынке.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.05.2009 года, отменить решение Роспатента от 14.04.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2006735444/50, в отношении следующих товаров:

**Бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:

30 - чайный напиток каркадэ.