

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 №2005734008/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005734008/50 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», «БЕРГАМОТ», «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 плодов бергамота с листочками и цветочками. Словесные и изобразительный элементы выполнены на желто-бело-сером 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 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное аргументировано тем, что изобразительный элемент (БЕРГАМОТ) заявленного обозначения сходен до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №235483, имеющим более ранний приоритет (01.11.2001) и зарегистрированным 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:

—сравнивать изобразительный элемент заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак не представляется возможным, поскольку товарный знак по свидетельству №235483 представляет собой изображение плодов абрикосов, которые ни по форме, ни по смысловому значению не имеют ничего общего с плодами бергамота, включенными в состав заявленного обозначения;

—как известно в комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент, в состав заявленного обозначения включен оригинальный словесный элемент, а именно «МАЙСКИЙ», который служит для индивидуализации товаров заявителя;

—кроме того, изображение плодов бергамота в заявленном обозначении служит для характеристики товаров (ароматизированный чай), для маркировки которых предназначено заявленное обозначение.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 24.12.2007 и регистрации товарного знака по заявке №2005734008/50.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» ЛИМОН и «ПРИНЦЕССА ЯВА» ЛИМОНТ», 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. Упаковки чая БЕРГАМОТ, выпускаемого различными производителями на 1л.[3].

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

С учетом даты (28.12.2005) приоритета заявки №2005734008/50 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 (14.4.2.3) 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 левой части которой на желтом фоне расположены словесные элементы, в правой на сером фоне – изобразительный.

В верхней левой части заявленного обозначения 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: «БЕРГАМОТ», «черный ароматизированный чай в пакетиках». В нижней левой части этикетки расположена полоса желтого цвета, на которой буквами белого цвета выполнено словесное обозначение «чай с любимыми ароматами».

В правой части заявленного обозначения размещается изобразительный элемент в виде плодов, цветков и листьев бергамота.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №235483 представляет собой цветное изображение абрикосовой веточки с плодами, цветами и листьями.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на сходстве изобразительного элемента заявленного обозначения, а именно, бергамота, и противопоставленного товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что общим в сравниваемых обозначениях является только колористическое исполнения плодов, цветков и листьев. Однако, как известно, сходство сочетаний цветов и тонов изобразительных обозначений является вспомогательным признаком. На сходство изобразительных обозначений особое влияние оказывает их смысловое значение. Очевидно, что в заявленном обозначении присутствует изображение бергамота, в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой изображение абрикоса. Причем сравниваемые изображения имеют явно выраженные признаки плодов, цветков и листьев различных растений. В силу указанного сопоставляемые обозначения не могут считаться сходными до степени смешения.

Кроме того, различие в восприятии сравниваемых обозначений в целом усиливается за счет того, что они имеют различные композиционные решения; в состав заявленного обозначения включены логотип «МАЙСКИЙ», а также

иные словесные обозначения, имеющие различное шрифтовое начертание и оказывающие влияние на восприятие.

Следует отметить, что в заявленном обозначении элемент в виде изображения плодов, листьев и цветов бергамота не способен осуществлять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары производителя, поскольку являются второстепенным элементом заявленного обозначения и, по существу, служат для характеристики товаров, указывая на состав чая, что соответствует словесному обозначению, входящему в состав обозначения («БЕРГАМОТ»).

Кроме того, из представленных заявителем материалов [3] следует, что различные производители для маркировки ароматизированного чая используют наравне с соответствующими надписями изображения плодов и ягод, в том числе бергамота, оказывающих влияние на вкусовые свойства чая.

Вместе с тем следует учитывать, что в состав заявленного обозначения включен логотип «МАЙСКИЙ», который является оригинальным названием товаров заявителя, причем указанный логотип занимает в композиции обозначения наиболее удобное для восприятия положение. Таким образом, индивидуализация товара осуществляется именно благодаря этому наиболее сильному элементу заявленного обозначения.

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 ими однородных товаров, позволяя заявленному обозначению индивидуализировать товары заявителя.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что 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 №2005734008/50 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, оранжевый, серый, светло-серый.

(511)

30 – ароматизированный чай.

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