

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 №2005734010/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005734010/50 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», «МАЛИНА», «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 малины с листочками и цветочками. Словесные и изобразительный элементы выполнены на цветном 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 (малина) заявленного обозначения сходен до степени смешения с изобразительным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству №325043, имеющим более ранний приоритет (17.10.2005) 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:

—в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включены оригинальные словесные элементы, а именно «МАЙСКИЙ» 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 включено изображение малины, 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 малины служит для характеристики товаров, для маркировки которых предназначены товарные знаки;

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 24.12.2007 и регистрации товарного знака по заявке №2005734010/50.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» МАЛИНА» и «ПРИНЦЕССА КАНДИ» МАЛИНА», 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 малины, выпускаемого различными производителями на 2л.[3];
4. Копия Патента на промышленный образец №62964 на бл.[4].

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

С учетом даты (28.12.2005) приоритета заявки №2005734010/50 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 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде цветной этикетки прямоугольной формы, в левой части которой на желтом фоне расположены словесные элементы, в правой на розовом 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: «МАЛИНА», «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 размещается изобразительный элемент в виде ягод, цветков и листьев малины.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №325043 также является комбинированным и представляет собой прямоугольник ярко-малинового цвета со светлыми разводами. В левой части и в правой нижней части товарного знака выполнено изображение ягод малины 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 располагается словесное обозначение

«МАЛИНА», выполненное шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами русского алфавита белого цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации основано на сходстве изобразительных элементов, а именно малины, присутствующих в обоих обозначениях.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они действительно содержат в своем составе элементы в виде изображения ягод, листьев и цветов малины. 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 малина, и 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 [1].

Следует отметить, что сходные изобразительные элементы в виде изображения ягод, листьев и цветов малины, 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 малины 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 («МАЛИНА»). 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 изображения ягод, в том числе малины, наравне с соответствующими надписями. Частое использование подобных изображений значительно ослабило их различительную способность, поэтому присутствие изображения малины 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 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 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 №2005734010/50 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, малиновый, светло-малиновый, оливковый, розовый, коричневый.
- (511)
- 30 – ароматизированный чай.

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