

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 25.01.2013, поданное ООО «Мал Ком», Московская обл., г. Мытищи (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457511, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009730914 с приоритетом от 01.12.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2012 за №457511 на имя ООО «Мастер ти», г. Иркутск, Россия. В результате регистрации договора РД0120076 от 05.03.2013 об отчуждении исключительного права на товарный знак его правообладателем стало ООО «Мастер Дринкс», Иркутская обл., г. Братск (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Master Tea», выполненный в две строки, при этом первые буквы слов выполнены заглавными буквами, остальные буквы - строчными. Буква «М» выполнена с имитацией исходящих во все стороны лучей света от источника, расположенного на заднем плане буквы. Словесный элемент расположен на фоне геометрической фигуры красного цвета. Знак зарегистрирован в красном, черном, белом и бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному

знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «напитки на основе чая». Элемент «Tea» включен в качестве неохраняемого.

В поступившем возражении от 25.01.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MASTER TEAM», выполненным стандартным шрифтом буквами белого цвета и расположенным на фоне двух дугообразных фигур красного цвета с окантовкой белого и золотистого цветов, по свидетельству №346731[1], правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются комбинированными, выполнены в одной цветовой гамме с использованием красного, белого, черного и золотистого (бежевого) цветов, словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и являются сходными фонетически;

- сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено зрительным впечатлением, создаваемым обозначениями за счет использования близкой цветовой гаммы, сходства изобразительных элементов и большей части словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами одного алфавита белого цвета;

- товары 30 класса МКТУ «чай» и «напитки на основе чая», в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются однородными, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- товарный знак «MASTER TEAM» используется на российском рынке для маркировки чая более 10 лет, поставляется во многие города и регионы России, а также в Украину и республику Беларусь;

- первоначальным владельцем товарного знака [1], а также словесного товарного знака «Мастер Тим Master Team» по свидетельству №175799 являлось ООО «Септорг», с 2010 года их правообладателем стало ООО «Мал Ком» (лицо, подавшее возражение);

- об известности чая, маркированного знаком «MASTER TEAM», свидетельствуют дипломы специализированных выставок всероссийских и международных выставок, начиная с 2000 г. и по настоящее время;

- согласно представленной справке компанией ООО «Мал Ком» было произведено и реализовано на территории Российской Федерации чайной продукции под маркой «MASTER TEAM» за 2010 год - более 3 млн. 810 тыс. пачек, за 2011 год – 3 млн. 974 тыс. пачек, за период с 01.01.2012 по 31.10.2012 – 3 млн. 648 тыс. пачек;

- в связи с известностью на территории России товара, маркированного товарным знаком [1], у потребителя может возникнуть представление об изготовителе товаров, не соответствующее действительности.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457511 полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта www.masterteam.ru [2];
- копии дипломов [3];
- фотография медалей [4];
- фотографии стенда лица, подавшего возражение, на международной выставке World Food [5];
- справка о выпуске продукции [6].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- оспариваемый товарный знак содержит в своем составе неохраняемый элемент «Tea», который относится к слабым элементам обозначения, следовательно, сравнению подлежат словесный элемент «Master» и словосочетание «Master Team»;

- сравниваемые словесные элементы не являются сходными по большинству признаков сходства словесных обозначений;

- обозначения «Master Tea» можно перевести как «мастер чая», а «Master Team» как «мастеровая команда» или «команда мастеров», следовательно, они отличаются семантически,

- кроме смыслового различия сравниваемые обозначения не сходны по графическому признаку, так как в целом создают композиции, производящие разное зрительное впечатление;

- довод возражения о введении потребителя в заблуждение не соответствует действительности, поскольку не доказано наличие устойчивой ассоциативной связи обозначения с производителем товара до даты приоритета, и не существует реальной угрозы смешения знаков на рынке;

- нельзя согласиться с доводом возражения, что «сильным формантом в обоих обозначениях является первое слово Master...», понятие «формант» применяется к систематически повторяющимся в товарных знаках буквосочетаниям типа –мат, –трон, –дент, –карб и т.д., если имелся в виду сильный элемент, то в оспариваемом знаке - это, действительно, Master, что касается противопоставленного знака, то в нем сильным элементом является слово «Team», на которое падает логическое ударение;

- оспариваемый товарный знак используется с 2010 года для безалкогольных напитков на основе чая, за этот период произведено 12 миллионов бутылок напитка;

- потребитель никогда не перепутает пакетированный чай и безалкогольный напиток, так как это разные товары по потребительским свойствам, предназначенные для разных целей.

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №457511.

К отзыву приложены следующие материалы:

- список товарных знаков [7];
- постановление Президиума высшего Арбитражного суда РФ №3691/06 [8];
- копия письма-согласия [9].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (01.12.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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.

В соответствии с пунктом 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.

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 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным

или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из Т-образной фигуры, образованной двумя дугообразными плашками разного размера, внутри которой расположен словесный элемент «Master Tea», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Знак зарегистрирован в красной, черной, белой и бежевой цветовой гамме для товаров 30 класса МКТУ: «напитки на основе чая».

Возражение от 25.01.2013 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров товарного знака [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух дугообразных плашек, на которых расположен словесный элемент «MASTER TEAM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ: «чай».

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически, поскольку содержат фонетически сходные словесные элементы «Master Tea» (произносится как Мастер Ти) и «Master Team» (произносится Мастер Тим), что обусловлено одинаковым количеством слов и слогов, одинаковым составом гласных и близким составом согласных звуков, а также их расположением в обозначениях.

Сравниваемые товарные знаки создают общее зрительное впечатление, что обусловлено сходством их изобразительных элементов, представляющих собой дугообразные плашки, а также наличием сходных словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского), и

использованием близкого сочетания цветов (красного, белого, черного и золотистого (бежевого)).

Указанные обозначения не являются сходными семантически, поскольку могут быть переведены с английского языка как «основной чай, чай мастера» и «основная команда, команда мастера». При этом следует отметить, что ни одно из сравниваемых словосочетаний не относится к устойчивым словосочетаниям.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №457511 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №346731 [1] являются сходными по общему зрительному впечатлению, создаваемому знаками, и по фонетическому признаку сходства. Отсутствие семантического сходства сравниваемых обозначений, состоящих из лексических единиц английского языка, не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия. В связи с указанным сравниваемые товарные знаки следует признать сходными до степени смешения (см. пункт 14.4.2 Правил).

Анализ товаров 30 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, а именно: чай и напитки на основе чая, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, выполнены из одного материала, имеют одинаковые назначение, одни условия сбыта и один круг потребителей.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №457511 до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №467639 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, обозначение «Master Tea» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Что касается возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, то материалами возражения не доказана вероятность возникновения у российского потребителя устойчивой ассоциативной связи товаров, маркированных обозначением «Master Tea» по свидетельству №457511, с лицом, подавшим возражение, поскольку представленные материалы [2 - 6] либо выходят за дату приоритета оспариваемого знака либо касаются иного лица, что справедливо отмечено правообладателем.

В отношении довода правообладателя об активном использовании оспариваемого товарного знака для безалкогольных напитков следует отметить, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, а безалкогольные напитки в соответствии с международной классификацией товаров и услуг относятся к 32 классу МКТУ. Кроме того, следует отметить, что коллегией исследовался вопрос правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457511, а не вопрос использования знака правообладателем.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.01.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №457511 недействительным полностью.