

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 05.02.2009, поданное ОАО Компания «Май», г. Фрязино, Московская область (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728784/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728784/50 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 манго-лайм».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «МАЙСКИЙ», «МАНГО-ЛАЙМ», «черный ароматизированный чай в пакетиках», «чай с любимыми ароматами», «25 двойных пакетиков», «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!» и изобразительный элемент. Словесный элемент «МАЙСКИЙ», выполнен буквами желтого цвета и помещен в трафарет оригинальной формы красного цвета с бронзовым обрамлением. Под данным элементом расположены одно под другим: словосочетание «МАНГО-ЛАЙМ», выполненное буквами черного цвета, словосочетание «черный ароматизированный чай в пакетиках», выполненное буквами черного цвета и помещенное на плашке прямоугольной формы светло-зеленого цвета словосочетание «чай с любимыми ароматами». В правой части обозначения расположен натуралистичный изобразительный элемент в виде плодов манго, белыми и серыми цветочками, зелеными листочками и половинки разрезанного лайма зеленого снаружи и светло-зеленого внутри цвета. Под изображением на

ленточке сиреневого и светло-сиреневого цвета помещена надпись «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!». В самом верхнем правом углу обозначения находится надпись черного цвета «25 двойных пакетиков». По боковым сторонам обозначение имеют бронзовые полосы. Обозначение выполнено с использованием красного, желтого, белого, бронзового, сиреневого, светло-сиреневого, черного, зеленого, темно-зеленого, светло-зеленого, серого, оранжевого, темно-оранжевого, малинового, светло-оранжевого цветовых сочетаний. В целом обозначение красочно, ярко, вызывает приятные ощущения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.11.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что изобразительный элемент заявленного обозначения сходен до степени смешения с изобразительным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству №314761, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица.

При этом экспертизой указано, что все цифры и слова, кроме «Майский» являются неохраемыми элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.02.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— анализ сравниваемых обозначений показал, что они содержат в своем составе элементы в виде изображения фруктов, листьев и цветов. Однако

указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений 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;

- в состав заявленного обозначения включен логотип «МАЙСКИЙ», являющийся оригинальным названием товаров 30 класса МКТУ «чай»;

- заявитель является правообладателем товарного знака «МАЙСКИЙ» по свидетельству №272844, положенного в основу серии знаков чайной продукции (например: «МАЙСКИЙ Корона Российской Империи», «МАЙСКИЙ Черный бриллиант», «МАЙСКИЙ Королевское сафари» и т.д.), что уменьшает вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака в случае маркировки ими однородных товаров;

- заявитель обращает внимание на тот факт, что чай «МАЙСКИЙ манго-лайм», как и вся серия чая «МАЙСКИЙ чай с любимыми ароматами» производится им с конца 2005 года, продается в больших объемах во всех регионах Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 17.11.2008 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006728784/50 в отношении всего заявленного перечня с исключением из правовой охраны всех цифр и слов, кроме «МАЙСКИЙ».

Заявителем к возражению представлены изображения упаковок ароматизированного чая разных производителей на 2 л. [1] и опрос общественного мнения «Сравнительный анализ упаковок чая», подготовленный ООО «РОМИР Мониторинг», на 33л. [2].

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

С учетом даты (09.10.2006) приоритета заявки №2006728784/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 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, рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006728784/50 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде цветной этикетки прямоугольной формы, содержащей словесные и изобразительные элементы.

В заявленном обозначении немного слева от центра расположен словесный элемент «МАЙСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом буквами желтого цвета и помещенный в трафарет оригинальной формы красного цвета с бронзовым обрамлением. Под данным элементом расположены одно под другим: словосочетание «МАНГО-ЛАЙМ», выполненное буквами черного цвета, словосочетание «черный ароматизированный чай в пакетиках», выполненное буквами черного цвета, и помещенное на плашке прямоугольной формы светло-зеленого цвета словосочетание «чай с любимыми ароматами». В правой части обозначения расположен изобразительный элемент в виде изображения манго и половинки разрезанного лайма с листочками и цветочками. Под изображением на ленточке сиреневого и светло-сиреневого цвета расположена надпись «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!». В самом верхнем правом углу обозначения находится надпись черного цвета «25 двойных пакетиков». По боковым сторонам обозначение имеют бронзовые полосы. Регистрация

обозначения испрашивается в красном, желтом, белом, бронзовом, сиреновом, светло-сиреновом, черном, зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, сером, оранжевом, темно-оранжевом, малиновом, светло-оранжевом цвете.

Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай черный в пакетиках ароматизированный манго-лайм».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №314761 является комбинированным и представляет собой прямоугольник зеленого цвета, в левом углу которого выполнено изображение лимона с нарезанными дольками лимона. В центральной части обозначения размещены словесные элементы «принцесса ЯВА», справа от данных элементов в овале выполнено стилизованное изображение женской головы в профиль. Немного правее от изображения расположен элемент ®, являющийся неохраноспособным элементом обозначения. Товарный знак выполнен с использованием зеленого, светло-зеленого, темно-зеленого, белого, светло-серого, желтого, горчичного, черного цветов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации основано на сходстве изобразительных элементов в виде изображения citrusовых плодов, присутствующих в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они действительно содержат в своем составе элементы в виде изображения съедобных фруктов. 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 состав противопоставленного товарного знака включен дополнительный изобразительный элемент, такой как овал с изображением женской головы в профиль.

Следует отметить, что содержащиеся в сравниваемых обозначениях изобразительные элементы в виде изображения фруктов 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 съедобных фруктов не являются оригинальными элементами обозначений, они, по существу, служат для характеристики товара, указывая на вкусовые характеристики чая.

Кроме того, из представленных заявителем материалов (1) следует, что различные производители чая для маркировки своего товара используют изображения различных фруктов наравне с соответствующими надписями. Частое использование подобных изображений значительно ослабило их различительную способность, поэтому изображения таких плодов как манго, лайма и лимона в обозначениях, предназначенных для маркировки ароматизированного чая, не могут 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 ЯВА», 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 «МАЙСКИЙ», что уменьшает вероятность смешения заявленного и противопоставленного обозначений в случае маркировки ими однородных товаров, позволяя заявленному обозначению индивидуализировать товары заявителя.

На основании изложенного заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

В заявленном обозначении все цифры и слова, кроме слова «МАЙСКИЙ» являются неохраноспособными, что заявителем не оспаривается.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.02.2009, отменить решение Роспатента от 17.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- Г
- (526) все цифры, буквы и слова, кроме «МАЙСКИЙ».
- (591) красный, желтый, белый, бронзовый, сиреневый, светло-сиреневый, черный, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, серый, оранжевый, темно-оранжевый, малиновый, светло-оранжевый.
- (511) 30 - чай черный в пакетиках ароматизированный манго-лайм.
- Г

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