

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 14.05.2008, поданное ОАО «Компания «Май», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами «МАЙСКИЙ», «ЛИМОН», при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005734011/50 с приоритетом от 28.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя - ОАО «Компания «Май», Россия, в отношении товаров 30 класса МКТУ: «ароматизированный чай».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «МАЙСКИЙ», «ЛИМОН», «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 лимона. Словесные и изобразительный элементы выполнены на цветном фоне.

Федеральным институтом промышленной собственности 21.12.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005734011/50 в

отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В решении экспертизы указано, что изобразительный элемент (лимон) заявленного обозначения сходен до степени смешения с изобразительным элементом комбинированного товарного знака по свидетельству №314761, имеющего более ранний приоритет (05.08.2005) и зарегистрированного на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам 21.05.2008 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005734011/50, доводы которого сводятся к следующему:

—в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включены оригинальные словесные элементы, а именно «МАЙСКИЙ» и «ПРИНЦЕССА ЯВА», 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 лимона, 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 лимона служит для характеристики товаров, для маркировки которых предназначены товарные знаки.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 21.12.2007 и регистрации товарного знака по заявке №2005734011/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2008, лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- информационно-аналитическая справка «Сравнительная экспертиза упаковок чая «МАЙСКИЙ» ЛИМОН и «ПРИНЦЕССА ЯВА» ЛИМОН», подготовленная региональной общественной организацией «СОЮЗ ДИЗАЙНЕРОВ МОСКВЫ» на 6 л.[1];
- 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 (28.12.2005) приоритета заявки №2005734011/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает вышеуказанные Закон и Правила.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 горизонтально-ориентированной этикетки прямоугольной формы, в левой части которой расположены словесные элементы, в правой – 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: «ЛИМОН», «черный ароматизированный чай в пакетиках». В нижней левой части этикетки расположена полоса зеленого цвета, на которой буквами черного цвета выполнено словесное обозначение «чай с любимыми ароматами». В правой части заявленного обозначения размещается изобразительный элемент в виде натуралистического изображения лимонов и его цветков. В правом верхнем углу расположен словесный элемент «25 двойных пакетиков». Правовая охрана испрашивается в желтом, светло-желтом, лимонном, светло-лимонном, красном, бронзовом, белом, черном, зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, салатовом, светло-салатовом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №314761 также является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную этикетку прямоугольной формы темно-зеленого цвета со светлыми разводами. В левой части товарного знака выполнено изображение лимона с листьями и дольками лимона. В правой части в овале выполнено стилизованное изображение женской головы в профиль, слева от овала, в центральной части этикетки, размещены словесный элемент «ПРИНЦЕССА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, и словесный элемент «ЯВА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета. Правовая охрана предоставлена в зеленом, светло-зеленом, темно-зеленом, белом, светло-сером, желтом, горчичном, черном цветовом сочетании.

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они действительно содержат в своем составе элементы в виде натуралистического изображения лимонов. 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 цветы лимона 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 плодов, листьев и цветов лимонов, 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 лимонов не являются оригинальными элементами обозначений, они, по существу, служат для характеристики товара, указывая на состав чая («ЛИМОН»). Указанное подтверждается опросом общественного мнения [2], в котором подавляющее большинство респондентов (71%) считает, что изображение лимонов на упаковке указывает на вкусовые добавки к чаю.

Как правило, различные производители чая для маркировки своего товара используют изображения фруктов и ягод, в том числе лимона, наравне с соответствующими надписями. Частое использование подобных изображений значительно ослабило их различительную способность, поэтому присутствие изображения лимонов 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 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, 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 коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.05.2008, отменить решение экспертизы от 21.12.2007 и зарегистрировать обозначение по заявке №2005734011/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г 7
(526) все цифры и слова, кроме «МАЙСКИЙ».

(591) желтый, светло-желтый, лимонный, светло-лимонный, красный, бронзовый, белый, черный, зеленый, темно-зеленый, светло-зеленый, салатовый, светло-салатовый.

(511)
30 ароматизированный чай.

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