

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.04.2011, поданное ООО «Гелиос-Экспресс», Россия (далее – заявитель) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419289, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009700247/50 с приоритетом от 12.01.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.09.2010 за №419289 в отношении товаров 32 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «Вимм-Билль-Данн Брендс», Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой этикетку, имеющую форму прямоугольника. В верхней части этикетки слева расположен словесный элемент «Без консервантов», справа – «Черный чай с персиком». В нижней части этикетки – натуралистическое изображение целого и половинки персиков. Средняя часть этикетки разделена вертикальной дугообразной линией на две части, в правой части расположен словесный элемент «Любимый чай», в левой части – натуралистическое изображение стакана с чаем, долькой персика, прозрачными кубиками и зелеными листочками на поверхности. Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: красный, темно-красный, белый, зеленый, желтый, темно-желтый, коричневый, темно-коричневый.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419289,

мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3.1 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату подачи заявки №2009700247/50 (оспариваемый товарный знак), действовала правовая охрана товарных знаков «ЛЮБИМЫЙ» по свидетельству №279765 и по свидетельству №149026/1, правообладателем которых является ООО «Гелиос-Экспересс»;

- сравниваемые знаки сходны до степени смешения, поскольку оспариваемый товарный знак включает тождественный фонетически и семантически словесный элемент «ЛЮБИМЫЙ» товарных знаков лица, подавшего возражение;

- правовая охрана товарным знакам «ЛЮБИМЫЙ» по свидетельству №279765 и по свидетельству №149026/1 предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, заменители кофе». Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные», при этом товарный знак содержит словесный элемент «чай», указывающий на конкретный вид товара;

- «под видовым понятием «чай», который указан в названии 30 класса МКТУ, в этом классе существуют следующие рубрики, касающиеся чая: чай, напитки на основе чая, чай со льдом»;

- заявитель отмечает, что товары «чай, напитки на основе чая, чай со льдом» являются «напитками безалкогольными» и могут рассматриваться в качестве «аперитива безалкогольного, коктейля безалкогольного»;

- таким образом, при высокой степени сходства сравниваемых обозначений, сопоставляемые товары 32 и 30 классов МКТУ, по мнению заявителя, однородны;

- также, по мнению заявителя, «регистрация товарного знака по свидетельству №419289 будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 32(30?) класса МКТУ. Эту регистрацию потребитель будет рассматривать как вариант товарных знаков по свидетельствам №149026/1 и №279765».

На основании изложенного заявитель просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419289 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся сведений о товарных знаках «ЛЮБИМЫЙ» по свидетельствам: №419288, №149029/1, №279765 - [1];

- информационные материалы из сети Интернет - [2].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 05.04.2011, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, в силу отсутствия между ними семантического, фонетического и графического сходства;

- сопоставляемые товары не однородны, так как отличаются по всем основным признакам, на основании которых определяется однородность товаров;

- правообладатель отмечает, что товары 30 класса МКТУ «чай» это сухой лист чайного куста, товары 32 класса – жидкость, представляющая собой смесь экстракта чая, воды, и сока с ароматом лимона;

- оспариваемый товарный знак не содержит элементы, способные ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя;

- кроме того, правообладатель отмечает, что на его имя зарегистрированы товарные знаки со словесным элементом «Любимый чай» по свидетельству №412681 и №412682 в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай», что «подтверждает отсутствие сходства до степени смешения товарного знака по свидетельству №419288 и противопоставленных в возражении товарных знаков №279765, №149026/1, а также то, что товары, для которых зарегистрированы эти товарные знаки, не являются однородными».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419289.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся сведений о товарных знаках «ЛЮБИМЫЙ ЧАЙ» по свидетельствам: №412681, №412682 - [3];

- копия протокола заседания коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению заявления по товарному знаку по свидетельству №279765 - [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (12.01.2009) поступления заявки №2009700247/50 правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в данном пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

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

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009700247/50 – (1) представляет собой комбинированное обозначение (этикетку), имеющее форму прямоугольника. В верхней части этикетки слева расположен словесный элемент «Без консервантов, справа – «Черный чай с персиком». В нижней части этикетки – натуралистическое изображение целого и половинки персиков. Средняя часть этикетки разделена вертикальной дугообразной линией на две части, в правой части расположен словесный элемент «Любимый чай», в левой части – натуралистическое изображение стакана с чаем, долькой персика, прозрачными кубиками и зелеными листочками на поверхности.

Все слова, кроме «Любимый», цифры, буквы, входящие в состав товарного знака, являются неохраняемыми элементами. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ и в следующем цветовом сочетании: красный, темно-красный, белый, зеленый, желтый, темно-желтый, коричневый, темно-коричневый.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству №149026/1 – (2) и по свидетельству №279765 – (3) представляют собой словесные обозначения «ЛЮБИМЫЙ», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом и в оригинальном графическом исполнении, соответственно.

Правовая охрана знакам (2,3) предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке, представляющим собой этикетку, основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ЛЮБИМЫЙ», поскольку он оригинален, легче запоминается потребителем, чем изобразительные элементы, которые в данном случае служат для него фоном, в связи с чем именно он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей. Все остальные буквенные, цифровые словесные элементы знака указывают на вид, объем, свойства товара и являются неохраноспособными элементами.

Как известно, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлено его тождественность или сходство до степени смешения со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение следует признать сходным до степени смешения с этим товарным знаком.

Учитывая, что словесный элемент «ЛЮБИМЫЙ» в оспариваемом знаке занимает доминирующее положение, а в знаках (2,3) он является единственным, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ЛЮБИМЫЙ».

Сравнительный анализ показал, что сопоставляемые знаки (1) и (2,3) являются сходными до степени смешения в силу фонетического и семантического тождества входящих в них в качестве доминирующего или единственного словесных элементов «ЛЮБИМЫЙ».

Таким образом, коллегия приходит к выводу об ассоциировании обозначений в целом в силу тождества «сильных» словесных элементов.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Регистрация товарного знака по свидетельству №419289 произведена в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ:

- аперитивы безалкогольные; коктейли безалкогольные; напитки безалкогольные.

Правовая охрана знакам (2, 3) предоставлена в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

- кофе, чай, заменители кофе.

Согласно положениям Общей части МКТУ 30 класс включает, в основном, растительные пищевые продукты, подготовленные для потребления, 32 класс – в основном, безалкогольные напитки. В этой связи, анализируемые товары 32 класса МКТУ следует рассматривать как специально приготовленную для питья жидкость, рассматриваемые товары 30 класса МКТУ – как высушенный чайный лист чайного куста. Следует также отметить, что товары 30 класса МКТУ «чайные напитки», как и «чай», представляют собой сухую смесь высушенных листьев, цветов различных растений, ягод, фруктов, цедры лимона и т.п. Чайные напитки, как и обычный чай, для удобства фасуются в пакетики (например, чайные напитки ООО «Витацентр» представляют собой смесь листьев мяты, чабреца, черники, душицы, черной смородины; чайные напитки ЗАО Агрос» производятся на основе каркаде с добавлением плодов яблони, ягод шиповника, листьев душицы).

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно «противоречия между указанным на данной этикетке конкретным видом товара (чай) и товарами, указанными в перечне товаров 32 класса в данном зарегистрированном товарном знаке», то следует отметить, что в данном случае,

указанный словесный элемент «чай» указывает на состав и свойства товаров 32 класса МКТУ. Кроме того, сама этикетка служит источником информации о товаре, в частности на ней изображен напиток в стакане.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что сопоставляемые товары неоднородны, поскольку относятся к разным видам товаров (особо обработанные высушенные листья - готовый напиток), имеют разную форму (сыпучее - жидкое), прилавки магазинов на которых товары предлагаются к продаже (например, секции универсальных магазинов), разных потребителей. В этой связи даже при маркировке товаров сходными товарными знаками отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя. Вместе с тем материалы [1,2], представленные лицом, подавшим возражение, не содержат документального обоснования довода о введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

В силу указанных обстоятельств, основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №419289 в рамках требований пункта 3 (1) и пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 05.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №419289.