

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.09.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Орими Трэйд», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301707, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005722720/50 с приоритетом от 08.09.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.02.2006 за №301707 в отношении товаров 05, 16, 30 и услуг 35, 39 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОС-ЭКСПРЕСС», г. Омск.

На основании договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.09.2007, исключительное право на данный товарный знак было передано компании «АБЕЛИАН ИНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД», Виргинские острова (далее – правообладатель).

В связи с отказом правообладателя от правовой охраны товарного знака действие оспариваемой регистрации было досрочно полностью прекращено 28.08.2008 (опубликовано 25.09.2008). Вместе с тем, следует отметить, что данное юридически значимое действие было совершено после даты принятия возражения к рассмотрению (13.11.2007), то есть на дату принятия возражения к рассмотрению оспариваемая регистрация товарного знака действовала.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака зарегистрировано изобразительное обозначение, представляющее собой круг,

внешний контур которого выполнен волнистой линией. Фон круга выполнен в оранжевом и темно-желтом цвете, контур круга выполнен черным, светло-коричневым и коричневым цветом последовательно. Внутри круга по краю через равные промежутки выполнен ряд вертикальных линий коричневого цвета. В центре круга расположено стилизованное изображение профиля девушки с украшением на шее и в оригинальном головном уборе, выполненное в желтом и коричневом цветах.

В поступившем в Палату по патентным спорам 13.09.2007 возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1) на дату приоритета оспариваемого товарного знака в Российской Федерации охранялись товарные знаки лица, подавшего возражение, содержащие изобразительные элементы в виде рисованного профиля женской головки и образующие серию товарных знаков, основная идея которой заключается в формировании образа восточной принцессы, поэтому оспариваемый товарный знак может восприниматься потребителем как продолжение этой серии (свидетельства №№ 170562, 170563, 170564, 170565, 180142, 180144, 182312, 182313, 186368, 200495, 297766, 297767, 297768, 297769, 297770, 297771, 312405, 313234, 313921, 314761, 314762, 315791, 316319, 326855);

2) товары 05 и 30 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 30 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки;

3) российскому потребителю хорошо известна серия изображений характерных профилей молодых женщин на упаковках чая «Принцесса Гита», «Принцесса Ява», «Принцесса Нури», «Принцесса Канди» лица, подавшего возражение, благодаря его участию в выставках и активной рекламной кампании, что подтверждается результатами социологической экспертизы и позволяет сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 301604 – на 2 л. [1];
- сведения о регистрации товарных знаков лица, подавшего возражение, – на 40 л. [2];
- акт экспертизы Санкт-Петербургской Торгово-промышленной палаты – на 3 л. [3];
- рекламные материалы с изображением упаковок чая лица, подавшего возражение, – на 4 л. [4];
- справка о реализации чая лицом, подавшим возражение, – на 5 л. [5];
- специализированный информационно-аналитический бюллетень по результатам инициативных маркетинговых исследований продовольственного рынка Санкт-Петербурга – на 7 л. [6];
- копии сертификатов соответствия – на 9 л. [7];
- копия диплома о присвоении Знака качества Союза потребителей «Лучшее в России» чаю «Принцесса Гита» лица, подавшего возражение, – на 1 л. [8];

- копии дипломов участника дегустации «TEA&COFFEE» на имя лица, подавшего возражение, – на 6 л. [9];

- выписка из отчета по результатам социологической экспертизы общеизвестности товарного знака «Принцесса Гита» (ВЦИОМ, М.: декабрь, 2004) – на 7 л. [10];

- письмо компании «TNS Gallup Media» от 20.05.2005 о рейтинге телевизионной рекламы марки «Принцесса Гита» – на 1 л. [11];

- письмо компании «TNS Gallup Media» от 30.03.2006 о рейтинге телевизионной рекламы марки «Принцесса Ява» – на 2 л. [12];

- реестр источников информации, в которых упоминается марка «Принцесса Гита», – на 4 л. [13];

- реестр источников информации, в которых упоминается марка «Принцесса Ява», – на 4 л. [14];

- перечень городов реализации чая – на 4 л. [15];

- сведения с Интернет-сайта «www.teaworld.ru/pro-cei.htm» – на 1 л. [16];

- сведения о регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 188077 и 299809 – на 3 л. [17].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на него отзыв не представил, выразив на заседании коллегии, состоявшемся 06.10.2008, отсутствие у него заинтересованности в действии оспариваемой регистрации товарного знака: представлено ходатайство, в котором содержится просьба принять во внимание то обстоятельство, что правовая охрана оспариваемого товарного знака досрочно прекращена 28.08.2008 в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 13.07.2009, представитель правообладателя не явился. Уведомление Палаты по патентным спорам от 06.02.2009 о назначении даты заседания коллегии на 13.07.2009, отправленное в адрес представителя правообладателя

(Шишуриной Т.А.), было получено им 20.02.2009, согласно почтовому уведомлению о вручении соответствующего заказного письма адресату.

В соответствии с абзацем 3 пункта 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.09.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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. 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 абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона 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.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде изображения силуэта профиля восточной женщины на медальоне. Знак выполнен в оранжевом, темно-желтом, черном, светло-коричневом, коричневом и желтом цветовом сочетании.

Следует отметить, что изображение силуэта профиля восточной женщины помещено в центре обозначения, акцентируя на себе внимание. При этом иные графические элементы (круг с внешним контуром в виде волнистой линии и ряд коротких параллельных линий по окружности) играют в обозначении

второстепенную роль, формируя образ медальона, в центр которого и помещен доминирующий элемент в виде изображения профиля восточной женщины.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Доводы возражения основываются на наличии серии комбинированных товарных знаков по свидетельствам №№ 170562, 170563, 170564, 170565, 180142, 180144, 182312, 182313, 186368, 200495, 297766, 297767, 297768, 297769, 297770, 297771, 312405, 313234, 313921, 314761, 314762, 315791, 316319, 326855, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, и имеющих более ранний приоритет. По мнению лица, подавшего возражение, серия указанных товарных знаков объединяется общим замыслом, основная идея которого обусловлена изображением восточной женщины в короне на фоне медальона.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 186368 и 200495 представляют собой изобразительные обозначения в виде изображений верхнего профиля восточных женщин в короне на фоне медальона.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 170562, 170563, 170564, 170565, 180142, 180144, 182312, 182313, 297766, 297767 представляют собой комбинированные обозначения, содержащие аналогичные вышеуказанным изображения профиля восточных женщин в короне на фоне медальона и словесные элементы под изобразительной частью. Словесная часть этой группы товарных знаков образуется сочетанием слов «принцесса» и женских имен «НУРИ», «ЯВА», «ГИТА», «КАНДИ» либо соответствующей транслитерацией этих словосочетаний в латинице.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 297770, 297771, 297768, 297769 представляют собой композицию на фоне квадрата со словесными элементами «ПРИЦЕССА ГИТА» или «PRINCESS GITA», над которыми размещены изображения женского профиля на фоне медальона.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 312405, 313234, 314761, 314762, 315791, 326855 представляют собой горизонтально ориентированный прямоугольник с листьями, плодами или цветками соответствующих растений, обуславливающих аромат чая, и словесными элементами «Принцесса Ява» или «Принцесса Гита». С правой стороны от словесных элементов размещены изображения женского профиля на фоне медальона.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №313921 представляет собой комбинированное обозначение, в котором на фоне квадрата с изображениями листьев чая помещен аналогичный изобразительный элемент, а под ним словесный элемент «ПРИНЦЕССА ЯВА».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №316319 представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, фон которого образуется силуэтами гор. По центру размещено изображение женского профиля на фоне медальона.

Следует отметить, что противопоставленные товарные знаки, принадлежащие лицу, подавшему возражение, ассоциируются между собой в силу того, что все они включают в себя общий композиционный изобразительный элемент – силуэт профиля восточной женщины на медальоне. В результате потребитель идентифицирует данные знаки и товары, для маркировки которых они предназначены, по указанному привычному ему серийному элементу. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что они объединяются в одну серию товарных знаков.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе сходные графические элементы в виде изображений

силуэта профиля восточной женщины на медальоне. Сходство данных изобразительных элементов обуславливается их внешней формой (изображение медальона, в который помещено изображение женской головки с характерным восточным головным убором), симметрией (симметричная форма медальонов и размещение профиля женской головки по центру медальона), характером изображений (рисованный характер изображения, выполнение в одинаковой манере разреза глаз, формы носа и рта) и цветовым сочетанием (в некоторых противопоставленных знаках используются цвета, указанные в оспариваемой регистрации).

При этом данные изобразительные элементы в составе сравниваемых обозначений занимают центральное положение либо располагаются в их верхней части и сориентированы по центру, в силу чего акцентируют на себе внимание.

Изложенное обуславливает то, что сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Вместе с тем, некоторые противопоставленные товарные знаки (комбинированные) содержат в своем составе также и словесные элементы. Однако вхождение в них словесных элементов не оказывает решающего влияния на восприятие этих знаков и оспариваемого знака в целом, так как при их восприятии превалирует визуальный фактор, с учетом которого установлено сходство упомянутых выше изобразительных элементов, обуславливающее ассоциирование оспариваемого и противопоставленных знаков в целом.

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых товарных знаков.

Следует отметить, что сходство оспариваемого товарного знака с серией противопоставленных товарных знаков, принадлежащих одному лицу – лицу, подавшему возражение, значительно усиливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих товаров одному производителю, то есть на рынке товаров

возрастает опасность смешения товаров, маркированных сравниваемыми знаками. Так, потребитель может воспринять оспариваемый товарный знак в качестве варианта исполнения знаков лица, подавшего возражение. С учетом данного обстоятельства спектр товаров, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется.

Товары 05 и 30 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают, относятся к одной и той же родовой группе (чай или напитки на основе чая, кофе, какао, шоколада) либо соотносятся как вид-род, что обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 05 и 30 классов МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации.

Предоставление правовой охраны оспариваемому знаку, кроме того, оспаривается в возражении и по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя указанных товаров.

Установлено, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителем как продолжение серии известной на рынке чайной продукции лица, подавшего возражение. Потребителю хорошо известна серия изображений характерных профилей восточных женщин на упаковках чая лица, подавшего возражение, благодаря его участию в выставках и активной рекламной кампании [4 – 16]. Результаты социологической экспертизы [10]

указывают на высокую степень известности среди потребителей лица, подавшего возражение, и его чайной продукции.

Положения пункта 3 статьи 6 Закона не связывают оценку способности обозначения ввести потребителя в заблуждение с оценкой сходства товарных знаков в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона. Однако способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение может определяться через ассоциации, которые могут возникнуть у потребителя о товаре и его изготовителе.

Анализ элементов, входящих в состав оспариваемого знака, с учетом вышеуказанных обстоятельств показал, что графический элемент в виде изображения силуэта профиля восточной женщины на медальоне ассоциируется исключительно с чайной продукцией лица, подавшего возражение. Указанное позволяет сделать вывод о том, что использование иным лицом сходного изобразительного элемента при маркировке такого рода товаров и иных товаров широкого потребления, относящихся к 30 классу МКТУ, способно породить в сознании потребителя представление об изготовителе этих товаров, несоответствующее действительности.

Изложенное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, в связи с отказом правообладателя от правовой охраны товарного знака действие оспариваемой регистрации было досрочно полностью прекращено 28.08.2008 (сведения об этом опубликованы 25.09.2008). Однако, следует отметить, что данное юридически значимое действие было совершено после даты принятия возражения к рассмотрению (13.11.2007), то есть на дату принятия возражения к рассмотрению оспариваемая регистрация товарного знака действовала.

Ввиду указанного Палата по патентным спорам должна была оценить охраноспособность оспариваемого товарного знака относительно перечня товаров и услуг, в отношении которого осуществлялась его правовая охрана на дату принятия возражения к рассмотрению (13.11.2007).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.09.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301707 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(591) оранжевый, темно-желтый, черный, светло-коричневый, коричневый, желтый.

(511)

16 – авторучки; альбомы; альманахи; афиши, плакаты; банты бумажные; белье столовое бумажное; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; бюллетени информационные; газеты; емкости для сливок бумажные; издания печатные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; изделия картонные; изображения графические; календари; кальки; карандаши; картинки; картинки переводные; картон; каталоги; книги; конверты; коробки картонные или бумажные; листы вискозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлофановые мягкие для упаковки; материалы графические печатные; материалы фильтровальные бумажные; мешки для мусора [бумажные или пластмассовые]; нагрудники детские бумажные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; папки для документов; пленки пластмассовые для упаковки; продукция печатная; проспекты; репродукции графические; салфетки косметические бумажные; товары писчебумажные; трафареты, шаблоны; фильтры бумажные для кофе; флаги [бумажные]; фольга; фотогравюры; этикетки [за исключением тканевых].

35 – демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок

в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

39 – доставка пакетированных грузов; доставка товаров; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; расфасовка товаров; упаковка товаров; хранение товаров; экспедирование грузов.