

Палата по патентным спорам 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, рассмотрела возражение от 06.07.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291592, поданное ООО «Орими Трэйд», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.06.2005 за №291592 по заявке №2004722426/50 с приоритетом от 01.10.2004 на имя ОАО Компания «Май», Российская Федерация (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Оспариваемый знак представляет собой словесный элемент «GITA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита одинакового размера.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.07.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6, 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 с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что товарный знак «GITA» по свидетельству №291592 содержит элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя. В связи с этим лицом, подавшим возражение, было указано, что ООО «Орими Трэйд» является крупнейшим поставщиком и производителем чая по России и известно потребителю серий чай «Принцесса Ява», «Принцесса Гита», «Принцесса Нури», «Принцесса Канди». Многочисленные участия в выставках, значительные

вложения в рекламу способствовали популяризации данной продукции. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №291592 на имя ОАО Компания «Май» способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку длительное присутствие на российском рынке чая «Принцесса Гита» компании ООО «Орими Трэйд» является предпосылкой для возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи между оспариваемым знаком и ООО «Орими Трэйд».

Также в возражении указано, что товарный знак по свидетельству №291592 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №182312, №182313, 184572, ранее зарегистрированными на имя ООО «Орими Трэйд» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, а также с товарными знаками по свидетельствам №№ 157966 и 146885, ранее зарегистрированными на имя той же компании в отношении услуг 35, 42 классов в области экспорта-импорта и реализации чая, что достигается за счет наличия в их составе фонетически тождественного словесного элемента «ГИТА»/ «ГИТА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №291592 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Упаковка чая «Принцесса ГИТА» компании «ОРИМИ ТРЭЙД» - 1 л.
2. Выдержка из Отчета по результатам социологической экспертизы общеизвестности товарного знака «Принцесса Гита». ВЦИОМ, М., декабрь 2004 года - 4 л.
3. Справка о реализации чая «Принцесса ГИТА/PRINCESS ГИТА», производимого ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» - 2 л.

4. Food Index. Специализированный информационно-аналитический бюллетень по результатам инициативных маркетинговых исследований продовольственного рынка Санкт-Петербурга, СНИЦ, №3-4, 2001г. - 7л.
5. Сведения о рекламе чая «Принцесса ГИТА» - 1 л.
7. Сертификаты соответствия - 9 л.
8. Копии дипломов - 5 л.
9. Реестр источников СМИ – 5л.
10. Копии публикаций - 30 л.

На заседании коллегии правообладатель представил отзыв на возражение от 06.07.2006, в котором выражена просьба отказать в удовлетворении указанного возражения в связи с необоснованностью приведенных в нем доводов.

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

С учетом даты (01.10.2004) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак представляет собой словесный элемент «GITA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Данному знаку противопоставляются комбинированные товарные знаки по свидетельствам №№182312[1], 182313[2] с приоритетом от 26.06.1998, №№157966[3], 146885[4] с приоритетом от 01.03.1996, представляющие собой стилизованное изображение профиля головы женщины, заключенного в овал, под которым помещен словесный элемент «ПРИНЦЕССА ГИТА»/«PRINCESS GITA», выполненные буквами русского или латинского алфавитов в две строки, при этом составляющие «ГИТА»/«GITA» выполнены более крупным шрифтом по отношению к словам «ПРИНЦЕССА»/«PRINCESS», а также словесный товарный знак «PRINCESS GITA» по свидетельству №184572[5] с приоритетом от 24.12.1998, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

При оценке противопоставлений учитывалось, что ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» принадлежит серия знаков, объединенная общим замыслом, выражающимся во включении в знаки [1-5] словесного элемента «ПРИНЦЕССА ГИТА»/«PRINCESS GITA». Особенность данного словосочетания с точки зрения индивидуализирующих способностей такова, что основную смысловую нагрузку несет слово «ГИТА»/«GITA», поскольку оно воспринимается как имя собственное, не характерное для граждан Российской Федерации. В силу этого именно оно определяет общий образ знака: ощущение Востока, восточных сказок, стран, обычаев – обуславливая его запоминание в данном ключе.

Таким образом, каждый из сравниваемых знаков содержит в своем составе элемент «ГИТА»/«GITA», несущий основную идею и отличающийся повышенной степенью оригинальности.

Следует отметить, что для большинства этикеток характерна второстепенность изобразительного элемента по сравнению со словесным, что обусловлено тем, что изображение служит лишь фоном, играя роль вспомогательного различительного элемента, в то время как основную индивидуализирующую нагрузку в этикетке несет словесный элемент.

Принимая во внимание изложенное выше, при сопоставлении словесных составляющих сравниваемых знаков следует констатировать, что по фонетическому критерию сходства наблюдается вхождение одного элемента в другой («ГИТА» и «ПРИНЦЕССА ГИТА»/«PRINCESS GITA») и их одинаковая семантика (слово «принцесса» указывает на статус лица, а речь в любом случае идет о женщине с именем Гита).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации определяющим критерием сходства выступает звуковой, обуславливающий вывод о сходстве «сильных» элементов исследуемых знаков, и, как следствие, вывод о сходстве до степени смешения обозначений в целом.

Относительно однородности перечня товаров и услуг сопоставляемых регистраций установлено следующее.

Правовая охрана оспариваемого знака действует для товаров 30 класса МКТУ, представляющих собой «ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; вареники; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; глюкоза пищевая; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какао-продукты; каперсы; карамели; каши молочные; конфеты; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий; мед; молочко маточное пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; напитки-какао; настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; петифуры; пельмени; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная;

спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлопья из зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».

Действие знака по свидетельству №184572 распространяется на товары 30 класса МКТУ «кофе, какао, сахар, крупы, муку и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, мед, сиропы, дрожжи, пекарные порошки, соль, горчицу, уксус, приправы, пряности, лед пищевой».

Знаки по свидетельствам №№182312 и 182313 охраняются в отношении товара 30 класса МКТУ: «чай».

При анализе перечисленных товаров выявлено, что все их можно охарактеризовать как растительные пищевые продукты, подготовленные для потребления или консервирования, а также вспомогательные добавки, предназначенные для улучшения вкусовых качеств пищевых продуктов.

На основании исследования перечней было определено, что однородность товаров обусловлена их совпадением или соотношением как род/вид, одинаковым назначением, условиям реализации, кругу потребителей.

При этом вывод об однородности усугубляется отношением продуктов к товарам широкого потребления, в отношении которых велика вероятность смешения их потребителями за счет сниженной внимательности покупателя к их упаковке (в частности, в силу невысокой стоимости).



Товарные знаки по свидетельствам №№ 157966 и 146885 зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ: импортно-экспортные операции в отношении чая, сбыт товаров (в том числе чая) через посредников и 42 класса МКТУ: реализация товаров, в том числе чая.

Данные услуги корреспондируют товарам 30 класса МКТУ: чай, чай со льдом, указанным в перечне оспариваемой регистрации.

Указанное свидетельствует о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения с товарными знаками [1-5] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Как следует из возражения от 06.07.2006, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №291592 оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Однако, поскольку обозначение “GITA” само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности, оно не может быть признано способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Относительно утверждения лица, подавшего возражение, о том, что длительное и широкое присутствие на российском рынке чайной продукции компании «ОРИМИ ТРЭЙД» является предпосылкой для возникновения у потребителя устойчивой ассоциативной связи между товаром, маркированным оспариваемым товарным знаком, и производителем – компанией «ОРИМИ ТРЭЙД», необходимо отметить следующее.

Материалы, представленные в возражении в обоснование данного утверждения, не содержат достаточной информации, позволяющей сделать однозначный вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с компанией «ОРИМИ ТРЭЙД».

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания товарного знака «GITA» по свидетельству №291592 способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара и, следовательно, не удовлетворяющим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.07.2006 и признать правовую охрану товарного знака «GITA» по свидетельству №291592 недействительной полностью.**