

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 17.10.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289097, 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 17.05.2005 за №289097 по заявке №2005701604/50 с приоритетом от 31.01.2005 на имя ОАО Компания «Май», Российская Федерация (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

Оспариваемый знак является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированную этикетку прямоугольной формы, в центре которой расположено стилизованное изображение слона на фоне стилизованного изображения солнца, под которым помещен словесный элемент «ГИТА», выполненный прописными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В левой части этикетки расположена композиция из трех цветков, в правом нижнем углу – из двух.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.10.2006 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 «ГИТА» по свидетельству №289097 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 серией чая «Принцесса Гита», «Принцесса Нури», «Принцесса Канди», «Принцесса Ява». Многочисленные участия в выставках, значительные вложения в рекламу способствовали популяризации данной продукции. Факт сходства упаковок подтверждается также представленными экспертными заключениями. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №289097 на имя ОАО Компания «Май» способна ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку длительное присутствие на российском рынке чая «Принцесса ЯВА каркаде» 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 №289097 сходен до степени смешения с серией товарных знаков по свидетельствам №182312, №182313, 297766, 297767, 297768, 297769, 297770, 297771, ранее зарегистрированных на имя ООО «Орими Трэйд» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что достигается за счет одинаковой внешней формы знаков, вида и характера центрального элемента в виде овальной композиции и надписи под ней, включающей слово «ГИТА». Сходство усиливается выполнением слова «ГИТА» в старшем знаке крупным шрифтом по отношению к слову «Принцесса».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №289097 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия публикации товарного знака по свидетельству №289097 - 1 л.
2. Упаковка чая «Принцесса ЯВА» компании «ОРИМИ ТРЭЙД» - 1 л.
3. Экспертное заключение Санкт-Петербургского Союза дизайнеров от 12.05.2006 - 5 л.
4. Справка о реализации чая «Принцесса ЯВА» серии каркаде, производимого ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» - 1 л.

5. Перечень городов, в которые осуществлялись поставки чая «Принцесса ЯВА» серии каркаде - 1 л.
6. Сведения о рекламе чая «Принцесса ЯВА» - 4 л.
7. Сертификат соответствия №РОСС RU. АЯ61.Н00247 - 1 л.
8. Выдержка из Отчета по результатам социологической экспертизы общеизвестности товарного знака «Принцесса Гита». ВЦИОМ, М., декабрь 2004 года - 14 л.
9. Копии дипломов - 3 л.
10. Копии регистраций товарных знаков по свидетельствам №№182312, 182313, 297766 - 297771 - 8 л.

На заседании коллегии правообладатель представил копию заявления, поданного в федеральный орган исполнительной власти, с просьбой об аннулировании регистрации №289097.

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

С учетом даты (31.01.2005) 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).

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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.

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 горизонтально ориентированную этикетку прямоугольной формы, в центре которой расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения слона на фоне солнца, под которым помещен словесный элемент «ГИТА», выполненный прописными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. В левой части этикетки расположена композиция из трех цветков суданской розы, в правой – из двух.

Данному знаку противопоставляются комбинированные товарные знаки по свидетельствам №182312[1], 182313[2] с приоритетом от 26.06.1998, а также комбинированные товарные знаки по свидетельствам №297766[3], 297767[4], 297768[5], 297769[6], 297770[7], 297771[8] с приоритетом от 08.11.2005, представляющие собой стилизованное изображение профиля головы женщины, заключенного в овал, под которым помещен словесный элемент «ПРИНЦЕССА ГИТА» или «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».

При оценке противопоставлений следует учитывать, что ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» принадлежит серия знаков, объединенная общим замыслом, выражающимся во включении в знаки 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»/«GITA» 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).

Отсутствие ярко выраженной оригинальности графического исполнения слова «ГИТА» приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства.

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 товаров выявлено, что правовая охрана оспариваемого знака действует для товаров 30 класса МКТУ: чай, в том числе растворимый чай, чай из трав, ароматизированный чай, чай с фруктами, травяными и иными добавками, чай со льдом. Действие противопоставленных знаков распространяется на такие товары 30 класса МКТУ, как «чай, чай со льдом, напитки на основе чая». На основании исследования перечней определено, что однородность товаров обусловлена их совпадением или соотношением как категории род/вид, одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей.

Указанное свидетельствует о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения с товарными знаками [1-8] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Как следует из возражения от 17.10.2006, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №289097 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 «ГИТА» 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 комбинированного товарного знака со словесным элементом «ГИТА» по свидетельству №289097 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 17.10.2006 и признать правовую охрану товарного знака со словесным элементом «ГИТА» по свидетельству №289097 недействительной полностью.**