

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 25.11.2005, поданное ОАО Компания «Май» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПРИНЦЕССА ГИТА» по свидетельству №297766, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ПРИНЦЕССА ГИТА» по заявке №2004728693/50 с приоритетом от 03.12.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.11.2005 за №297766 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой изображение женского профиля на темном фоне, украшенное декоративными элементами, которое вписано в двойную овальную рамку. Под овальной рамкой расположена надпись «ПРИНЦЕССА ГИТА», причем ГИТА – имя изображенной ПРИНЦЕССЫ. Принцесса Гита – реальное историческое лицо, английская принцесса и жена Владимира Мономаха (см. Б.А.Рыбаков «Киевская Русь и русские княжества IX-XII вв»).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.11.2005 против регистрации товарного знака со словесным элементом «ПРИНЦЕССА ГИТА» оспаривается правомерность регистрации указанного знака, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7

Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002. (далее - Закон) пунктом 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенных в действие с 10.05.2003.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ГИТА» по свидетельству №157987, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;
- сходство знаков обусловлено фонетическим, графическим и семантическим сходством словесных элементов;
- правообладателю принадлежат другие товарные знаки, включающие словесный элемент «ПРИНЦЕССА ГИТА», а именно свидетельства №182312 и №185578;
- комбинированный товарный знак по свидетельству №182312 также содержит словесный элемент «ПРИНЦЕССА ГИТА», однако в целом он не был сходен с товарным знаком «ГИТА» по свидетельству №157987, в силу того, что словесный элемент «ГИТА» в комбинированном знаке воспринимался как изобразительный элемент и не занимал в нем доминирующего положения;
- однако изменения, внесенные в указанный товарный знак, способствуют введению в заблуждение потребителей относительно производителя товаров 30 класса МКТУ «чая»;
- словесному товарному знаку «ПРИНЦЕССА ГИТА» по свидетельству №185578, правообладателем которого также является ЗАО «ОРИМИ

ТРЭЙД», экспертизой не была предоставлена правовая охрана в отношении «чая».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ПРИНЦЕССА ГИТА» по свидетельству № 297766.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил следующие доводы в защиту своего товарного знака:

- согласно пункту 1 статьи 7 Закона при проведении экспертизы на тождество и сходство товарных знаков учитываются охраняемые в Российской Федерации товарные знаки;

- однако правовая охрана товарного знака «ГИТА» по свидетельству №157987 прекращена;

- согласно пункту 1 статьи 7 Закона при проведении экспертизы на тождество и сходство товарных знаков учитываются охраняемые в Российской Федерации товарные знаки;

- однако правовая охрана товарного знака «ГИТА» по свидетельству №157987 прекращена;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена правомерно, поскольку он не сходен с товарным знаком «ГИТА» по свидетельству №157987, в силу того, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленным в целом;

- кроме того, уже на дату подачи заявки оспариваемое обозначение приобрело дополнительные различительные признаки в связи с длительным и интенсивным использованием (с 1995г.);

- хотя упомянутые в возражении товарные знаки по свидетельствам №182312 и №185578 и не относятся к оспариваемой регистрации, в разъяснение по данному вопросу следует отметить следующее;

- товарные знаки по свидетельствам №182312 и №297768, принадлежащие правообладателю, сходны, т.к. имеют тождественный изобразительный элемент и фонетически и семантически тождественный словесный элемент;

- изменения, внесенные в товарный знак по свидетельству №182312, не носят принципиального характера;

- охрана товарного знака по свидетельству № 185578 изначально не испрашивалась в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай».

С учетом сказанного правообладатель считает поданное возражение необоснованным и просит отказать в его удовлетворении.

Правообладателем представлены следующие материалы:

- справка о реализации торговой марки «ПРИНЦЕССА ГИТА» ООО «Орими Трэйд» на 1л. [1];

- Специализированный информационно-аналитический бюллетень по результатам инициативных маркетинговых исследований продовольственного рынка Санкт-Петербурга №№3-4/2001 на 7л. [2];

- копии дипломов, присужденных чаю «ПРИНЦЕССА ГИТА» на 5л. [3];

- копии Сертификатов соответствия на 8л. [4];

- копия письма «TNS Gallup Media» от 19.05.2005 на 1л. [5];

- копия справки на рекламу ООО «Орими Трэйд» торговой марки «ПРИНЦЕССА ГИТА» за 2004г. на 1л. [6];

- реестр источников информации, в которых упоминается марка «ПРИНЦЕССА ГИТА» компании «Орими Трэйд» на 4л. [7];

- копия выдержки из отчета ВЦИОМ по результатам «Социологической экспертизы общеизвестности товарного знака «ПРИНЦЕССА ГИТА», М., 2004 на 4л. [8].

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (03.12.2004) поступления заявки №2004728693/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с п.14.4.2 Правил ТЗ 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 14.4.2.4 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 п.14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется

на основании признаков, установленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта. При этом, согласно подпункту (г), признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с п. 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №297766 [9] включает изобразительный элемент представляет собой изображение профиля женской головки с украшениями и в диадеме, размещенный в овальной рамке, под ним расположен словесный элемент «ПРИНЦЕССА ГИТА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки.

Противопоставленный словесный товарный знак «ГИТА» по свидетельству №157987 [10] выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака [9] и противопоставленного товарного знака [10] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «ГИТА».

Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Данный вывод основывается на том, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «ПРИНЦЕССА», занимающий большую часть словесного обозначения и придающий ему отличное от противопоставленных обозначений звучание и смысловую окраску.

Действительно, словесный элемент товарного знака [9] не совпадает с товарным знаком [10] по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, ударению, составу гласных и согласных, близости состава гласных и согласных и т.д., что обуславливает отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Семантика товарного знака [10] определяется смысловым значением слова «ГИТА» - женское имя собственное, связанное, в основном, с персонажем классического индийского фильма «Зита и Гита».

Словесный элемент оспариваемого товарного знака [9], за счет наличия в его составе титула «принцесса», имеет иное смысловое значение, чем просто имя «ГИТА».

Использование при написании словесных элементов сходных стандартных шрифтов не является основанием для признания сравниваемых знаков сходными, в силу того, что графическое сходство не может выступать в качестве самостоятельного критерия.

В свою очередь наличие в товарном знаке [9] изображения профиля женской головки с множеством украшений способствует усилению смысловой нагрузки словесного элемента «ПРИНЦЕССА ГИТА».

Отсутствие сходства сопоставляемых товарных знаков по фонетическому и семантическому факторам сходства, а также наличие изобразительного элемента, включенного в оспариваемый товарный знак, свидетельствуют о несхождении знаков в целом.

Кроме того, необходимо отметить, что правообладатель активно использует товарный знак «ПРИНЦЕССА ГИТА» для маркировки чая с 1999г. [1], который награжден дипломами и грамотами [3], широкой известности знака также способствует реклама [5] - [7]. Опрос общественного мнения, проведенный ВЦИОМ, подтверждает факт известности [8]. Кроме того, ООО «Орими ТРЭЙД» является

правообладателем серии товарных знаков, в основу которой положено слово «ПРИНЦЕССА» (свидетельство №299809) («ПРИНЦЕССА ГИТА» - №182312, «PRINCESS GITA» - №182313, «ПРИНЦЕССА ЯВА» - №180144, «PRINCESS JAVA» - №180142, «ПРИНЦЕССА НУРИ» - №170565 и №296165, «PRINCESS NOORI» - №170565, «ПРИНЦЕССА КАНДИ» - №170562, «PRINCESS KANDY» - №170563). Указанные факты уменьшают вероятность смешения оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в гражданском обороте в случае маркировки ими однородных товаров.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки следует признать в целом несходными, а предоставление правовой охраны оспариваемому знаку – не противоречащим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящий момент на основании решения Палаты по патентным спорам от 08.02.2006 досрочно полностью прекращена охрана товарного знака «ГИТА» по свидетельству №157987 в связи с его неиспользованием. В этой связи тем более нет оснований полагать, что на рынке возможно смешение товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2005 и оставить в силе правовую охрану комбинированного товарного знака со словесным элементом «ПРИНЦЕССА ГИТА» по свидетельству №297766.**



