

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 «PRINCESS GITA» по свидетельству №297769, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «PRINCESS GITA» по заявке №2004728696/50 с приоритетом от 03.12.2004 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.11.2005 за №297769 в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник желтого цвета, в верхней части которого размещен овал красного цвета, обрамленный двойной линией, на фоне которого изображен женский профиль, украшенный декоративными элементами. Под овальной рамкой расположена надпись «PRINCESS GITA» (ПРИНЦЕС ГИТА), причем GITA – имя принцессы, изображенной в овале. PRINCESS GITA – реальное историческое лицо, английская принцесса и жена Владимира Мономаха (см. Б.А.Рыбаков «Киевская Русь и русский княжества IX-XII вв»).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.11.2005 против регистрации товарного знака со словесным элементом «PRINCESS GITA» 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 «GITA» по свидетельству №291592, 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 «PRINCESS GITA», а именно свидетельства №182313 и №184572;

- несмотря на то, что комбинированный товарный знак по свидетельству №182313 также содержит словесный элемент «PRINCESS GITA», в целом он не был сходен с товарным знаком «GITA» по свидетельству №291592, в силу того, что словесный элемент «GITA» 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 же товарному знаку «PRINCESS GITA» по свидетельству №184572, 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 «PRINCESS GITA» по свидетельству № 297769.

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 «GITA» по свидетельству №291592 прекращена;

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена правомерно, поскольку он не сходен с товарным знаком «GITA» по свидетельству №291592, 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 №182313 и №184572 и не имеют отношения к рассматриваемому возражению, в разъяснение по данному вопросу следует отметить следующее;

- товарные знаки по свидетельствам №182313 и №297769, принадлежащие правообладателю, сходны, т.к. имеют тождественный

изобразительный элемент и фонетически и семантически тождественный словесный элемент;

- изменения, внесенные в товарный знак по свидетельству №182313, не носят принципиального характера;

- охрана товарного знака по свидетельству № 184572 и 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 «PRINCESS GITA» 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 «PRINCESS GITA» 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 «PRINCESS GITA» за 2004г. на 1л. [6];

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

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

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

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 №2004728696/50 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 №297769 [9] представляет собой прямоугольник желтого цвета, на фоне которого выполнен изобразительный элемент в виде профиля женской головки с украшениями и в диадеме, выполненного в черно-белых тонах на красном фоне, обрамленного овальной рамкой, под ним расположен словесный элемент «PRINCESS GITA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета в две строки.

Противопоставленный словесный товарный знак «GITA» по свидетельству №291592 [10] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

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

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 «PRINCESS», который в переводе с английского языка на русский означает «принцесса; княгиня; княжна» (см. «Новый англо-русский словарь», М., изд. «ВЕЧЕ», 2000, с.463). При этом указанный словесный элемент занимает большую часть словесного обозначения и придает ему отличное от противопоставленного товарного знака «GITA» 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 «GITA» (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 «PRINCESS», имеет, как отмечалось выше, иное смысловое значение, чем просто имя «GITA».

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 «PRINCESS GITA».

Отсутствие сходства словесных элементов сопоставляемых товарных знаков по фонетическому и семантическому факторам сходства, а также наличие оригинального изобразительного элемента, включенного в состав оспариваемого товарного знака, и выполнение его в красно-желто-бело- и черном цветовом сочетании свидетельствуют о несходстве знаков в целом.

Кроме того, необходимо отметить, что правообладатель активно использует товарный знак «PRINCESS GITA» 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) («PRINCESS GITA» - №182312, «PRINCESS GITA» - №182313, «ПРИНЦЕССА ЯВА» - №180144, «PRINCESS JAVA» - №180142, «ПРИНЦЕССА НУРИ» - №170565 и №296165, «PRINCESS NOORI» - №170565, «ПРИНЦЕССА КАНДИ» - №170562, «PRINCESS KANDY» - №170563 и т.д.). 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.

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 «PRINCESS GITA» по свидетельству №297769.**