

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 23.08.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №277809, 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 04.11.2004 за №277809 по заявке №2004719832/50 с приоритетом от 02.09.2004 на имя ОАО Компания «Май», Российская Федерация (далее – правообладатель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве.

На основании заявления от 21.11.2005 и Решения Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 10.11.2005 №05-60 и определения от 09.02.2006 о разъяснении указанного Решения правовая охрана данного знака признана недействительной в отношении товаров 30 класса МКТУ «напитки на основе чая, чай, чай со льдом».

Оспариваемый знак является комбинированным и представляет собой вертикально 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. По периметру этикетки размещены стилизованные листочки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.08.2005 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 №277809 содержит элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя. В этой связи 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. Для упаковки чая «Принцесса Гита» использовалась характерная оранжевая цветовая гамма, в силу чего наблюдается сходство товарного знака по свидетельству №277809 и применяемой ООО «Орими Трэйд» этикетки. Факт сходства упаковок подтверждается также представленными экспертными заключениями, результатами социологических исследований. Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака по свидетельству №277809 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».

Помимо того, товарный знак по свидетельству №277809 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №182312, №185578, ранее зарегистрированными на имя ООО «Орими Трэйд» в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, это достигается за счет использования в знаках одинаковой внешней формы, 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».

Однородность товаров, по мнению лица, подавшего возражение, достигается за счет их совпадения или принадлежности к одному роду-виду, ориентации на один круг потребителей, сходным условиям реализации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №277809 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия публикации товарного знака по свидетельству №277809 - 2 л.
2. Упаковка чая «Гита» ОАО Компания «Май» - 1 л.
3. Копия письма от индийской компании «ARIHANT ENTERPRISES» от 06.12.2004, подтверждающего факт поставки чая «Принцесса Гита» с 1995 года по 2000 годы компании «ОРИМИ ТРЭЙД» - 4 л.
4. Упаковка чая «Принцесса Гита», производимого ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» - 1 л.
5. Контракт № 643,72001-500 от 13.10.1999 г. на поставку картонной упаковки чая марки «принцесса ГИТА» СТС ВОР медиум - 10 л.
6. Сравнительное исследование чайных упаковок «Принцесса Гита» и «Гита». Федерального института промышленной собственности от 15.02.2005 № 18/5-248 - 8 л.
7. Акт экспертизы №14-3129/А по идентификации упаковок для чая «Принцесса Гита» и «Гита» Санкт-Петербургской Торгово-Промышленной палаты от 01.12.2004. - 3 л.
8. Экспертное заключение по вопросу сходства графических изображений Санкт-Петербургского союза дизайнеров от 10.12.2004. - 2 л.
9. Выписка из Отчета по результатам социологического исследования «Сравнение упаковок чая «Принцесса Гита» и «Гита». ВЦИОМ, М., декабрь 2004 года - 4 л.
10. Выписка из Отчета по результатам социологической экспертизы общеизвестности товарного знака «Принцесса Гита». ВЦИОМ, М., декабрь 2004 года - 4 л.
11. Тестирование упаковок чая марки «принцесса Гита» (компании «ОРИМИ ТРЭЙД») и марки «Гита» (компании «МАЙ»), проводимое Компанией TNS-

МИЦ в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске в декабре 2004 - 5 л.

12. Справка о реализации ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» чая под наименованием «Принцесса Гита» - 1 л.

13. Food Index, Специализированный информационно-аналитический бюллетень по результатам инициативных маркетинговых исследований продовольственного рынка Санкт-Петербурга, СНИЦ, № 3-4, 2001 г.- 7 л.

14. Копии сертификатов соответствия - 9 л.

15. Копия диплома о присвоении Знака качества Союза потребителей РФ «Лучшее в России» чаю «Принцесса Гита» компании «ОРИМИ ТРЭЙД» - 1 л.

16. Копии дипломов участника дегустации «TEA & COFFEE» «ОРИМИ ТРЭЙД» за чай «Принцесса Гита», проходившей в 1999 году - 3 л.

17. Копия диплома участника дегустации 5-го юбилейного международного специализированного салона чая и кофе «ОРИМИ ТРЭЙД» за чай «Принцесса Гита», проходившей в Москве 10-13 октября 2000 года - 1 л.

18. Письмо компании TNS Gallup Media от 20.05.2005 года о рейтинге телевизионной рекламы марки «Принцесса Гита» - 1 л.

19. Справка о расходах на рекламу за 2004 год - 1л.

20. Реестр источников информации (копии публикаций будут представлены на заседании) - 4 л.

21. Копии регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 146885, 182312, 185578 - 3 л.

22. Копия патента на промышленный образец упаковки чая №47177 - 6 л.

23. Копия Решения №05-60 от 10.11.2005 Управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ФАС – 12л.

Ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, правообладатель отзыв не представил, на заседании коллегии отсутствовал.

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

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 (02.09.2004) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности товарного знака 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 вертикально 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. Периметр рамки оформлен переплетенными стилизованными листочками.

Данному знаку противопоставляется товарный знак по свидетельству №185578 в виде словосочетания «ПРИНЦЕССА ГИТА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. А также комбинированный товарный знак по свидетельству №182312 в виде стилизованного изображения профиля головы женщины, заключенного в овал, под которым помещен словесный элемент «ПРИНЦЕССА ГИТА», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. При этом составляющая «ГИТА» исполнена крупным шрифтом по отношению к слову «ПРИНЦЕССА».

При оценке противопоставлений следует учитывать, что ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» принадлежит серия знаков, объединенная общим замыслом, выражающимся во включении в знаки словесного элемента «ПРИНЦЕССА ГИТА». Особенность данного словосочетания с точки зрения индивидуализирующих способностей такова, что основную смысловую нагрузку несет слово «ГИТА»,

поскольку оно воспринимается как имя собственное, не характерное для российских граждан Российской Федерации. В силу этого непосредственно оно определяет общий образ знака: ощущение Востока, восточных сказок, стран, обычаев – обуславливая его запоминание в данном ключе.

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

Необходимо отметить, что второстепенность изобразительного элемента по отношению к словесному характерна для большинства этикеток, поскольку доминирование словесного элемента связано с тем, что изображение служит лишь фоном, играя роль вспомогательного различительного элемента.

Принимая во внимание изложенное выше, при сопоставлении словесных составляющих анализируемых знаков следует констатировать, что по фонетическому критерию сходства наблюдается вхождение одного элемента в другой («ГИТА» и «ПРИНЦЕССА ГИТА») 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, 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 дробленный; 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; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]».

Действие старшего знака по свидетельству №185578 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».

При анализе перечисленных товаров было 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 отнесением 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).

Таким образом, изложенное свидетельствует о наличии оснований для признания оспариваемого товарного знака сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №185578 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Относительно способности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров выявлено следующее.

Начиная с 1995 года компания «ОРИМИ ТРЭЙД» осуществляет производство чая, фасованного в упаковки с определенным дизайном. Фон упаковки выполнен оранжевым цветом, в центре ее фронтальной части расположено стилизованное изображение профиля головы женщины, заключенное в овал, под которым помещен словесный элемент «ПРИНЦЕССА ГИТА медиум», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в три строки. При этом составляющая

«ГИТА» исполнена крупным шрифтом по отношению к слову «ПРИНЦЕССА и медиум». Периметр упаковки оформлен в виде орнамента чайных листьев. В верхней части упаковки содержится информация о товаре.

Основное впечатление от упаковки определяют овал с изобразительным элементом внутри, слово «ГИТА», орнаментальная окантовка по периметру и оранжевый фон этикетки. Иные элементы в силу выполнения их мелким шрифтом/размером или низкой степени оригинальности исполнения оказывают несущественное влияние на запоминание знака.

Значительные объемы производства [12], лидерство в рейтингах [13, 15, 18], активная рекламная деятельность [19, 20] и участие в выставках [15, 16, 17], длительное присутствие данной упаковки на российском рынке (более пяти лет), а также продвижение ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» своей продукции, оформленной в единой дизайнерской манере, предопределяют вывод о возникновении у покупателей устойчивой ассоциативной связи рассматриваемой этикетки (равно как и сопровождающего ее словесного элемента «ПРИНЦЕССА ГИТА») именно с ООО «ОРИМИ ТРЭЙД».

Указанное подтверждается результатами социологического опроса, проведенного ВЦИОМом, согласно которым относительное большинство 65,9% населения считают возможным смешение знаков на рынке. При этом ошибку при выборе продукции видят в оформлении упаковок.

Приведенные фактические обстоятельства приводят к выводу, что регистрация товарного знака по свидетельству №277809 способна ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров «чая».

Хорошее знание российскими потребителями охарактеризованной выше упаковки чая как средства индивидуализации продукции ООО «ОРИМИ ТРЭЙД» позволяет распространить сделанный вывод о смешении также на случаи использования оспариваемого товарного знака для сопровождения всех товаров 30 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве №277809 за счет отнесения их к товарам широко потребления.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.08.2005 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ГИТА» по свидетельству №277809 недействительным полностью.