

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 22.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МИН», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012711783, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке № 2012711783 (дата подачи заявки 13.04.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**ЧИКИТА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 22.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака «**ЧИКИТА**» по заявке №2012711783 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение «**ЧИКИТА**» является транслитерацией в кириллице названия всемирно известной американской компании Chiquita Brands International – американского производителя и дистрибьютора бананов и других продуктов питания, выпускаемых под торговыми марками дочерних компаний, известных под общим брендом Chiquita. Всемирная

известность на протяжении более столетия существования компании и ее продукции под товарными знаками, воспроизводящими название самой компании, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение однозначно связывается с одноименным изготовителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение фонетически и семантически тождественно словесным товарным знакам «Чикита» (свидетельства №№172901[1], 172898[2]) и сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесные элементы «Chiquita» (свидетельства №№438686[3], 146440[4], 117232[5], 34404[6]), которые ранее были зарегистрированы на имя компании Чикита Брендс, Инк., в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что однородность товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 29, 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [6], обусловлена принадлежностью их к товарам, объединенным общим назначением «продукты питания», относящимся к товарам широкого потребления.

В возражении от 22.04.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель готов ограничить перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все товары, которые могут расцениваться как однородные с товарами 29, 32 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, оставив в перечне только товары - *ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль [ароматизатор]; вафли; вещества подслащивающие натуральные; глюкоза для кондитерских изделий; дрожжи; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого*

теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия пирожковые; какао; карамель (конфеты); каши молочные для употребления в пищу; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крахмал пищевой; крекеры; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; марципаны; мята для кондитерских изделий; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; пралине; продукты зерновые; пряники; пряности; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные; рис; сахар; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сода пищевая [натрия бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; сэндвичи; табуле; тесто миндальное; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; цикорий [заменитель кофе]; шоколад; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел], которые не являются однородными с напитками и плодоовощной продукцией;

- американская компания Chiquita Brands Inc. является производителем очень узкого перечня тропических фруктов, а именно: ананасов, бананов, манго, как сырых, так и подвергнутых сушке, в виде кусочков, а также изготовленных из этих тропических фруктов соков и напитков, при этом широкая география поставок и длительная история самой компании не является достаточным основанием для вывода о ее всемирной известности и о том, что в сознании российских потребителей существует устойчивая связь названия «ЧИКИТА» с этой американской компанией;

- обозначение «Chiquita» выполнено в определенном сочетании букв, характерном для романских языков, которое вызывает определенные трудности для прочтения массовым российским потребителем, в отличие от слова «ЧИКИТА», которое с легкостью читается и произносится, кроме того, слово «ЧИКИТА» не является точной транслитерацией обозначения «Chiquita»;

- заявленное обозначение «ЧИКИТА» вызывает ассоциации с именем собственным, вариантом традиционных «обезьяньих» кличек и имен, которые присваиваются персонажам сказок, считалочек (Чичи, Чита, Чичичи);
- на этикетке выпускаемого заявителем под заявленным обозначением товара (конфет ирис) изображены три обезьянки, выполненные в манере мультипликации, а также заявленное обозначение «ЧИКИТА» в оригинальном графическом исполнении, в силу чего эта этикетка не имеет ничего общего с этикеткой, которая используется для маркировки продукции компании «Chiquita Brands Inc.»;
- американская компания «Chiquita Brands Inc.» никогда не использует для маркировки своей продукции обозначение на русском языке «Чикита»;
- кондитерские изделия под обозначением «Чикита» хорошо известны российскому потребителю, информация о них размещена на официальном сайте ООО Кондитерской фабрики «Жако» www.cfzhako.ru, представляющей собой имущественный комплекс, принадлежащий заявителю, а также в каталоге продукции компании;
- кондитерская фабрика «Жако» является постоянным участником российских и зарубежных специализированных выставок, например, «Продэкспо» (<http://www.prod-expo.ru>), и неоднократным лауреатом всевозможных конкурсов производителей товаров народного потребления;
- все товарные знаки, под которыми производится продукция кондитерской фабрики «Жако», принадлежат заявителю.

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.01.2014 и зарегистрировать товарный знак «**ЧИКИТА**» по заявке №2012711783 в отношении скорректированного перечня товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии договоров аренды имущественного комплекса (кондитерской фабрики) с приложениями, заключенного между заявителем (Арендодателем) и ООО «Кондитерская фабрика «Жако» (Арендатором) [1];
- распечатка страниц Интернет-сайта www.cfzhako.ru кондитерской фабрики «Жако» [2];

- список участников выставки Прозекспо-2014 [3];
- копия каталога продукции кондитерской фабрики «Жако» с информацией о продукте с названием «Чикита» [4].

На заседании коллегии от заявителя дополнительно были представлены образцы продукции, маркированной заявленным обозначением.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.04.2012) поступления заявки №2012711783 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**ЧИКИТА**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По данным сайтов <http://imya.com/name/15987>, <http://deti.mail.ru/names/chikita/> слово Чикита (крошка) обозначает имя собственное испанского происхождения, кроме того, это слово обозначает форму обращения к девушке (красотка, девчонка) в испаноязычных странах (<http://nayazyke.ru/charla-espanola>).

Таким образом, несмотря на то, что заявленное обозначение фонетически сходно с названием американской компании Chiquita Brands International, получившей известность на территории Российской Федерации как экспортер тропических фруктов и соков, нельзя признать убедительным вывод о том, что заявленное обозначение, регистрация которого в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, не связанных с продукцией, экспортируемой компанией Chiquita Brands International, и ее репутацией, будет в

сознании среднего российского потребителя однозначно ассоциироваться с этой компанией, поскольку он может воспринимать обозначение «ЧИКИТА» как имя собственное или фантазийное обозначение без привязки к какому-либо другому производителю.

Коллегия также приняла во внимание представленные заявителем материалы [1] – [4], свидетельствующие о том, что заявленное обозначение «ЧИКИТА» реально используется для маркировки кондитерских изделий.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [6] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ЧИКИТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 29, 31, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Чикита», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые соки».

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «Chiquita», выполненный близким к стандартному шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Знак также содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения девушки, на голове которой расположена корзина с фруктами, и неохраняемые словесные элементы «JUST FRUIT IN A BOTTLE» (только фрукты в бутылке). Знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «фруктовые соки; фруктовые напитки».

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «CHIQUITA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков».

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «Chiquita», выполненный близким к стандартному шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения девушки, на голове которой расположена корзина с фруктами. Знак охраняется в отношении товаров 29 (овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке) и 31 (свежие фрукты, овощи) классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] представляет собой словесное обозначение «CHIQUITA», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ (перечень товаров отсутствует).

Несмотря на то, что противопоставленные товарные знаки [1] – [6] содержат в качестве доминирующих элементов словесные элементы ЧИКИТА – CHIQUITA, тождественные и фонетически сходные с заявленным обозначением, в целом вывод экспертизы об их сходстве до степени смешения нельзя признать обоснованным.

Так, заявленное обозначение имеет существенные визуальные различия с противопоставленными товарными знаками [3] – [6], при этом словесные элементы «JUST FRUIT IN A BOTTLE», включенные в противопоставленный товарный знак [3], исключают возможность смешения его с заявленным обозначением, регистрация которого в качестве товарного знака испрашивается для других товаров.

В целом перечни товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012711783, и товаров 29, 31 и 32 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] – [6], не являются однородными, поскольку эти товары относятся к разным видовым и родовым группам товаров (плодоовощная продукция, соки, фруктовые безалкогольные напитки с одной стороны - мучные, хлебобулочные, кондитерские изделия, специи с другой стороны), они не являются взаимозаменяемыми для потребителя, имеют различные потребительские свойства, условия хранения и технологию производства, реализуются в различных отделах магазинов.

В силу указанного вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение «ЧИКИТА» по заявке №2012711783 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ может вызывать сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, нельзя признать обоснованным.

Таким образом палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.04.2014, отменить решение Роспатента от 22.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012711783.