

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.06.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака «CAFIT» по международной регистрации №971906, поданное CAFEA GmbH, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны вышеуказанному знаку по международной регистрации №971906, произведенной МБ ВОИС 13.06.2008, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «CAFIT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 30.07.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку может быть предоставлена правовая охрана для товаров 29, 31 классов МКТУ, части товаров 30 класса МКТУ. Знаку не может быть предоставлена правовая охрана для другой части товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаками «Cafet» (1), «Caffait» (2) по международным регистрациям №№841307А, 841308А, ранее зарегистрированными на имя иного лица для части однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.06.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- противопоставленные знаки, несмотря на фонетическое сходство начальных частей, имеют в своем составе разные слогообразующие гласные, придающие знакам совершенно разный фонетический рисунок;

- графически сравниваемые знаки различны;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки лишены самостоятельного лексического наполнения, однако они созвучны слову «кофе», «кафе» или «кафетерий», а также фирменному наименованию заявителя «КАФЕА ГмбХ»;

- принадлежащий заявителю ранее зарегистрированный знак «COFFIT» по международной регистрации №610307 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе и кофейные экстракты, за исключением искусственного кофе и заменителей кофе» фонетически идентичен и сходен по написанию с заявленным обозначением «CAFIT». Следовательно, заявитель обладает приоритетными правами на обозначение сходное до степени смешения с заявленным обозначением;

- кроме того, заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленных знаков на предмет получения письма-согласия в отношении товаров 30 класса МКТУ «растворимый кофе, растворимые напитки на основе кофе, заменители кофе».

На основании изложенного заявитель просит изменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.02.2010 и предоставить правовую охрану обозначению «CAFIT» в отношении товаров 30 класса МКТУ, в том числе, перечисленных в письме-согласии.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки регистраций знаков с сайта [www.wipo.int](http://www.wipo.int) (3);

- письмо-согласие (4);

- заявление (5).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.08.2010, заявитель представил безотзывное письмо-согласие (б) от правообладателя противопоставленных международных регистраций (1, 2).

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

С учетом даты 13.06.2008 международной регистрации №971906 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №971906 представляет собой словесное обозначение «CAFIT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (1) является словесным и состоит из слова «Cafet», выполненного буквами латинского алфавита с заглавной буквы «С». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (2) представляет собой словесное обозначение «Caffait», выполненное буквами латинского алфавита с заглавной буквы «С». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, 30 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) показал следующее.

Фонетически сопоставляемые обозначения являются сходными за счет наличия близких звуков в сравниваемых обозначениях, близости звуков, составляющих обозначения, расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу. Звуковое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) обусловлено также совпадением начальных букв (С-), (А-), (F-) и конечной буквы (Т) в обозначениях.

Сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо иностранного языка, в связи с чем они не могут быть проанализированы с точки зрения семантического сходства.

Графическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что знаки являются словесными и выполнены буквами одинакового алфавита, что позволяет

коллегии Палаты по патентным спорам прийти к выводу о сходном зрительном впечатлении, создаваемом при восприятии сопоставляемых знаков.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-2) являются сходными по фонетическому и графическому факторам сходства.

Сравнительный анализ перечней товаров 30 класса МКТУ, указанных в сопоставляемых перечнях, показал, что часть заявленных товаров 30 класса МКТУ являются однородными товарам 30 класса МКТУ, приведенным в регистрациях (1-2), поскольку они совпадают по виду, относятся к одному роду товаров, имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) до степени смешения в отношении части однородных товаров 30 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных знаков (1-2) представил письмо (6), в котором он выражает безотзывное согласие на регистрацию на имя заявителя и использование в Российской Федерации знака по международной регистрации №971906 в отношении товаров 30 класса МКТУ «растворимый кофе, растворимые напитки на основе кофе, заменители кофе», указанных в перечне регистрации, что устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации данной регистрации в рамках требований пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

При принятии письма-согласия коллегией Палаты по патентным спорам был учтен тот факт, что знак по международной регистрации №971906 и противопоставленные знаки (1-2) не являются тождественными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 08.06.2010, отменить решение Роспатента от 24.02.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №971906 в отношении всех товаров 29, 31 классов МКТУ, товаров 30 класса МКТУ «extraits de cafe, succedanes de cafe, boissons a base de cafe, patisseries et confiseries fines; edulcorants naturels et substances edulcorantes».**