

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, 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 №4520, рассмотрела возражение от 21.11.2007, поданное компанией «Коста Лимитед», Великобритания (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005701655/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «COSTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.08.2007 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ мотивирован в решении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 213206, 213211 и 265915 с более ранними приоритетами на имя другого лица – ЗАО «Торговый

Дом КОСТА», Москва – в отношении однородных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, а также услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2007, существо доводов которого сводится к тому, что правообладателем противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№ 213206, 213211 и 265915 – ЗАО «Торговый Дом КОСТА», Москва – на стадии экспертизы заявленного обозначения было выражено согласие на регистрацию данного обозначения на имя заявителя для услуг 43 класса МКТУ, приведенных в заявке (Декларация о согласии от 17.07.2006). На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.11.2008, заявителем также было представлено письмо от 14.11.2008, которым ЗАО «Торговый Дом КОСТА» подтверждает то, что им указанной Декларацией от 17.07.2006 (далее – письмо-согласие) выражено согласие на предоставление правовой охраны заявленному обозначению на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, приведенных в заявке, помимо товаров 30 класса МКТУ, указанных в решении экспертизы о регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.01.2005) правовая база для оценки охраниспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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 представления 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.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения,

сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «COSTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно рассматриваемому возражению от 21.11.2007, испрашивается только в отношении части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявке, а именно, указанных в решении экспертизы о регистрации товарного знака, и в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №213206 (с приоритетом от 11.07.2000) и №265915 (с приоритетом от 29.10.2003) представляют собой комбинированные обозначения, включающие в свой состав словесные элементы «КОСТА» и «KOSTA», выполненные заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №213211 (с приоритетом от 01.09.2000) представляет собой словесное обозначение «КОСТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Указанные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 42, 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 и услуг 42, 43 классов МКТУ, так как ассоциируются между собой в силу вхождения в их состав фонетически тождественных элементов «COSTA», «КОСТА» и «KOSTA». Указанное заявителем не оспаривается.

Однако, представленное до даты вынесения решения экспертизы упомянутое письмо-согласие от 17.07.2006, в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона, устраняет препятствие для регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии на дату принятия возражения к рассмотрению оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявке, а именно, указанных в решении экспертизы о регистрации товарного знака, и в отношении всех услуг 43 класса МКТУ, приведенных в заявке.

Следует отметить, что на заседании, состоявшемся 18.11.2008, коллегия Палаты по патентным спорам отказалась в удовлетворении ходатайства заявителя о переносе заседания на более поздний срок, обоснованного подачей им выделенной заявки в отношении товаров 30 класса МКТУ, так как указанное обстоятельство не препятствует вынесению коллегией решения в пределах требований, изложенных в рассматриваемом возражении. Возражение удовлетворено в полном объеме, и, согласно ему, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ, приведенных в заявке, не испрашивается. Расширение предмета возражения не допускается.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.11.2007, изменить решение экспертизы от 17.08.2007 и зарегистрировать обозначение «COSTA» по заявке №2005701655/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511)

- 30 – кофе, чай, какао, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; зерновые продукты; хлеб, хлебобулочные изделия, печенье, бисквиты, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; перец, уксус, соусы, приправы; пряности; пищевой лед.
- 43 – кафе; кафетерии; рестораны; услуги закусочных баров; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги буфетов; услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.