

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 №4520, рассмотрела возражение от 20.01.2009, поданное компанией «Старбакс Корпорейшн (действующей как Старбакс Коффи Компани), корпорация штата Вашингтон», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006730362/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006730362/50 с приоритетом от 23.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесно-изобразительное обозначение, представляющее собой выполненное в оригинальной графической манере слово «MAGISTRALE».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.10.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и 11 классов МКТУ с товарным знаком по свидетельству №211422, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на фонетическом факторе.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.01.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 13.10.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как они выполнены буквами разных алфавитов и различаются шрифтовым исполнением;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как «магистраль» – это основная, главная линия в системе какой-нибудь сети, широкая или прямая городская улица, а «magistrale» в переводе с итальянского языка означает «учительский, педагогический»;
- 3) товары 07 класса МКТУ «электрические кофемолки, в том числе бытовые и для коммерческого использования» и товары 11 класса МКТУ «электрические кофеварки и аппараты для приготовления кофе-эспрессо для бытовых и/или коммерческих целей», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 07 и 11 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными, так как они имеют разный круг потребителей и различное назначение.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (23.10.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №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), 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «MAGISTRALE», выполненный шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «MAGISTRALE» несмотря на его исполнение оригинальным шрифтом не вызывает затруднений при его прочтении и не утратил своего словесного характера.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №211422 с приоритетом от 30.11.1999 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «МАГИСТРАЛЬ» и «АССОЦИАЦИЯ», выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита. Под словом «МАГИСТРАЛЬ» помещено

изображение прямой горизонтальной линии, а слева от слова «МАГИСТРАЛЬ» – стилизованное изображение дороги с линией разметки. Все указанные элементы выполнены красным цветом.

Следует отметить, что слово «МАГИСТРАЛЬ» выполнено крупным шрифтом, помещено в центре знака и занимает большую часть его пространства, акцентируя на себе внимание. В свою очередь, слово «АССОЦИАЦИЯ», выполненное крайне мелким, нечитаемым, шрифтом, и графические элементы занимают в обозначении периферийное положение. Указанное обуславливает то, что в знаке доминирует слово «МАГИСТРАЛЬ».

Указанный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически сходные словесные элементы «MAGISTRALE» и «МАГИСТРАЛЬ», которые доминируют в них.

Фонетическое сходство данных слов обусловлено совпадением состава звуков (9 звуков из 10). При этом фонетическая длина сравниваемых слов настолько значительна, что отличие одного конечного звука в их составе не оказывает решающего влияния на фонетическое восприятие данных слов в целом.

Слово «MAGISTRALE» в переводе с немецкого и французского языков означает «магистраль» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYU Lingvo»). «Магистраль» – это главное направление, основная линия в путях сообщения (железнодорожная магистраль, водная магистраль); широкая улица большого города с интенсивным транспортным движением; главный кабель, провод в электрической сети, в телеграфной и телефонной связи; главная труба в канализационной или водопроводной сети (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия).

Лексическое значение слов «MAGISTRALE» и «МАГИСТРАЛЬ» позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения различаются между собой графическим исполнением, а именно, внешней формой изобразительных элементов, шрифтовым исполнением словесных элементов и различным цветовым исполнением знаков. Однако, указанные различия не имеют решающего значения при восприятии сравниваемых обозначений в целом ввиду упомянутой выше доминирующей роли фонетически и семантически сходных словесных элементов «MAGISTRALE» и «МАГИСТРАЛЬ».

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии превалируют фонетический и семантический факторы, с учетом которых установлено сходство этих обозначений. Кроме того, следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В силу вышеизложенного сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом, то есть являются сходными.

Товары 07 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 07 и 11 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся как вид-род. Указанное обуславливает вывод об однородности этих товаров.

При этом, следует отметить, что кофемолка – это устройство для размола зерен кофе. Электрические кофемолки, в которых вместо жерновов используются ножи, работают по принципу миксера. Электрокофемолка разделена на два отсека, в одном из которых размещен электродвигатель, а в другом – чаша для засыпки зерен с закрепленной на дне ножом-насадкой. (См. Интернет-портал «Свободная энциклопедия Википедии – <http://ru.wikipedia.org>»).

Таким образом, товары 07 класса МКТУ «электрические кофемолки, в том числе бытовые и для коммерческого использования», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 07 класса МКТУ «машины», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, так как соотносятся как вид-род.

Кофеварка – это устройство для приготовления кофе без необходимости кипячения воды в отдельной емкости. Холодная вода, наливаемая в специальную емкость, нагревается до кипения и направляется в воронку («капельный метод»), либо все то же самое происходит при более высоком давлении и температуре (ускоренный метод). (См. Интернет-портал «Свободная энциклопедия Википедии – <http://ru.wikipedia.org>»).

Таким образом, товары 11 класса МКТУ «электрические кофеварки и аппараты для приготовления кофе-эспрессо для бытовых и/или коммерческих целей», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, тепловой обработки пищевых продуктов», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, так как соотносятся как вид-род.

В силу вышеизложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №211422 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.01.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.10.2008.