

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 14.05.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006725391/50, поданное компанией «МАСПЕКС» Сп.з.о.о., Польша (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006725391/50 с приоритетом от 05.09.2006 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя словесные и изобразительные элементы. Все элементы обозначения расположены внутри прямоугольника, фон которого выполнен в виде изогнутых линий с использованием коричневого, светло-коричневого, темно-коричневого и серого цветов. В средней части обозначения на коричневом фоне расположен овал серого цвета с контуром черного цвета, в центре которого кириллическими буквами наклонного шрифта выполнено словосочетание «ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД с кофе». Указанные части словосочетания расположены друг под другом. Вокруг овала при помощи белого цвета и оттенков коричневого цвета изображены кофейные зерна и капли. В верхней части обозначения расположена фигура светло-желтого и желтого цвета, с прерывистым контуром темно-коричневого цвета, на фоне которого темно-коричневыми латинскими буквами выполнено словосочетание «La Festa», в переводе с польского языка означающее «праздник». Над буквой «s» темно-коричневыми штрихами представлено стилизованное изображение чашки. В нижней части обозначения изображено фантазийное слово «Chocolatta», выполненное латинскими буквами белого цвета оригинальным шрифтом. Под частью слова расположена линия белого цвета.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «горячий шоколад с добавлением кофе».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.03.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ШОКОЛЕТТА» по свидетельству №243412 приоритет от 08.05.2001, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Словесные элементы «Горячий шоколад с кофе» являются неохранными, т.к. указывают на вид товаров и его свойства.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.05.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения по заявке №2006725391/50 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ, в подтверждение чего представлено письмо-согласие;

- владелец товарного знака по свидетельству №243412 не считает знаки сходными до степени смешения и полагает, что их сосуществование на российском рынке не будет вводить потребителя в заблуждение;

- перечень товаров и услуг, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, сокращен до товаров 30 класса МКТУ «мороженое»;

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесных элементов «горячий шоколад с кофе».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006725391/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению заявителем приложено письмо-согласие (1) и заявление об ограничении перечня по свидетельству №243412 (2).

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

С учетом даты (05.09.2006) поступления заявки №2006725391/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе

носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями абзацев 1, 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 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.

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) 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006725391/50 является комбинированным, выполненным в виде вертикально ориентированного прямоугольника, включающего словесные и изобразительные

элементы. В центральной части обозначения в овале серого цвета с контуром черного цвета расположены друг под другом словесные элементы «ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД с кофе», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Около овала изображены кофейные зерна и капли шоколада с кофе. В верхней части обозначения расположена фигура светло-желтого и желтого цвета, с прерывистым контуром темно-коричневого цвета, на фоне которого темно-коричневыми латинскими буквами выполнено словосочетание «La Festa». Над буквой «s» размещено стилизованное изображение чашки. В нижней части обозначения расположено фантазийное слово «Chocolatta», выполненное латинскими буквами белого цвета оригинальным шрифтом, подчеркнутое линией белого цвета. Вся композиция помещена на фоне изогнутых линий коричневого, светло-коричневого, темно-коричневого и серого цветов. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «горячий шоколад с добавлением кофе».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №243412 представляет собой словесное обозначение «ШОКОЛЕТТА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что в составе заявленного обозначения содержится словесный элемент «Chocolatta», являющийся фонетически сходным со словесным элементом «ШОКОЛЕТТА», сходство обусловлено совпадением большинства букв, звуков и одинаковым местом расположения совпадающих звуков.

Анализ сходства сравниваемых словесных элементов по семантическому критерию сходства не представляется возможным провести, поскольку они являются фантазийными.

Графически сравниваемые словесные элементы различны за счет использования при их написании букв различных алфавитов и шрифтов.

Таким образом установлено, что словесный элемент «Chocolatta» комбинированного обозначения сходен со словесным товарным знаком «ШОКОЛЕТТА» по фонетическому фактору сходства обозначений. Следовательно,

заявленное комбинированное обозначение и противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №243412 являются сходными, что и было правомерно указано в решении экспертизы.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «горячий шоколад с добавлением кофе».

Перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №243412, согласно данным Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания ограничен товарами 30 класса МКТУ «мороженое». В этой связи, товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения являются неоднородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, т.к. они относятся к товарам разного вида, имеют различный состав, свойства и назначение.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №243412 на регистрацию товарного знака по заявке №2006725391/50 на имя заявителя и использование его в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ, которое подтверждает возможность сосуществования в гражданском обороте товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками.

Учитывая вышеизложенное коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2006725391/50 мотивированные несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.05.2009, отменить решение Роспатента от 19.03.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006725391/50 в отношении следующих товаров:

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

- Г
- (526) ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД с кофе.
- (591) светло-желтый, желтый, коричневый, светло-коричневый, темно-коричневый, серый, черный, белый.
- (511) 30 - горячий шоколад с добавлением кофе.
- Г

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