

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 27.03.2006, поданное «Карнешилл Инвестмент Лтд.», Белиз (далее – заявитель), на решение экспертизы от 16.02.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005720478/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «Vipcafe» по заявке № 2005720478/50 с приоритетом от 16.08.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Vipcafe», которое согласно описанию, приведенному в заявке, состоит из одного слова, выполненного латинским шрифтом, первая буква слова заглавная, остальные буквы строчные. Словесное обозначение является вымышленным словом. Транслитерация – Випкафе.

Решение экспертизы от 16.02.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 3 статьи 6 и 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение «Vipcafe» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- товарный знак «VIP» по свидетельству № 281598 на имя ООО «ВИП СИСТЕМЫ», Санкт-Петербург, с приоритетом от 13.03.1995 для однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- товарный знак «VIP» по свидетельству № 247180 на имя Ильина Сергея Эдуардовича, Москва, с приоритетом от 19.06.2001 для однородных товаров 30 класса МКТУ [2].

Учитывая, что частью сложного слова является указание на вид товара 30 класса – кофе, в отношении части товаров и услуг 35 класса, не связанных с продвижением вышеназванного товара, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В возражении от 27.03.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, основным доводом которого, стал тот факт, что в результате договора уступки заявитель получил исключительное право на упомянутый товарный знак [2] в отношении части товаров 30 класса, а именно: кофе, чай, какао, заменители кофе, мед, сироп из патоки, соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности (свидетельство № 316830).

Заявителем была выражена просьба о признании решения экспертизы от 16.02.2006 недействительным и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (16.08.2005) поступления заявки правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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 Минюсте России 25.03.2003г. под рег. № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Сравнительный анализ показывает, что заявленное сложносоставное словесное обозначение «Vipcafe», включает в себя словесный элемент «VIP», зарегистрированный в качестве товарного знака и обуславливающий их фонетическое сходство до степени смешения.

Анализуемые обозначения выполнены различными, но стандартными шрифтами латинского алфавита, что свидетельствует об определенном их графическом сходстве.

Учитывая, что обе части заявленного обозначения являются значимыми, но доминирующим является элемент «VIP», так как «cafe» указывает на вид товара, то можно сделать вывод о семантическом сходстве рассматриваемых обозначений.

В целом обозначение «Vipcafe» является сходным до степени смешения с товарным знаком «VIP», что заявителем не отрицается.

Что же касается однородности товаров и услуг, то поскольку в результате договора уступки (РД0012757 от 04.10.2006) права на товарный знак «VIP» по свидетельству № 247180 перешли к «Карнешилл Инвестмент Лтд.», Великобритания, то противопоставление упомянутого товарного знака в отношении однородных товаров не имеет оснований.

В отношении услуг, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 281598, следует отметить, что услуги рассматриваемых обозначений не однородны.

Указанное в решении несоответствие заявленного обозначения «Vipcafe» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, обосновано тем, что частью сложного слова является «cafe» (в переводе с французского языка –кофе), указывающее на вид товара 30 класса – кофе, что для товаров, не содержащих кофе, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара. Таким образом, предоставление правовой охраны заявленному обозначению возможно только для товаров и услуг, связанных с кофе, а именно путем ограничения перечня товаров и услуг, указанных в первоначальных материалах заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 27.03.2006, отменить решение экспертизы от 16.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «Vipcafe» по заявке № 2005720478/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

Форма № 81.1

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

Г (511) Г

30 кофе, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные.

35 продвижение кофе, напитков кофейно-молочных, напитков кофейных для третьих лиц.