

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.03.2008, поданное от имени фирмы ООО «Сафари кофе», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006723756/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006723756/50 с приоритетом от 21.08.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Живой кофе», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также словесные элементы «Safari Coffee», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.12.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и пункта 2.3.1, 2.3.2.3, 2.5.1 и 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных

приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается следующим:

- в состав заявленного обозначения входят словесные элементы «кофе» и «coffee», которые представляют собой наименование конкретного вида товара - «кофе», поэтому для части заявленных товаров, таких как «заменители кофе; заменители кофе растительные; кофе; кофе-сырец» указанные словесные элементы являются неохранными, а для остальных заявленных товаров – ложными;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком «SAFARI», ранее зарегистрированным на имя Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавер, США (свидетельство №130539 с приоритетом от 29.11.1993);

- элемент «®» является неохранным, поскольку представляет собой символ, означающий зарегистрированный; товарный знак (см. И.Л. Мостицкий «Новейший англо-русский словарь по современной электронной технике», М.: «Лучшие книги», 2000, стр. 463);

- несмотря на оригинальное графическое исполнение буквы «S» в слове «Safari», данный словесный элемент является читабельным и, соответственно, сходным до степени смешения со словесным товарным знаком «SAFARI» по свидетельству №130539;

- экспертиза снимает противопоставление «ЖИВОЙ» по свидетельству №270656 в связи с представленным письменным согласием от правообладателя указанного противопоставления.

В возражении от 18.03.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- в состав заявленного обозначения входит не слово «SAFARI», а слово «AFARI», которое произносится как «Эйфари»;

- заявленное обозначение со словесным элементом «AFARI» и противопоставленный товарный знак «SAFARI» не могут быть признаны

сходными в семантическом отношении, поскольку слово «SAFARI» имеет семантическое значение (сафари, охотничья экспедиция), а слово «AFARI» является фантазийным, перевода не имеет и образовано от библейского слова «АФАРИМ»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят различное зрительное впечатление, поскольку заявленное обозначение включает в свой состав несколько элементов – изобразительный элемент в виде фигуры сидящего мужчины, а также кофейное зерно; словесные элементы «AFARI COFFEE», «Живой кофе», а противопоставленный товарный знак «SAFARI» по свидетельству №130539 является словесным;

- словесный элемент заявленного обозначения «AFARI» не воспринимается потребителем как слово «SAFARI» еще и потому, что изобразительный и словесные элементы в заявленном обозначении составляют единое целое;

- словесный элемент «ЖИВОЙ КОФЕ» заявленного обозначения является зарегистрированным товарным знаком на имя заявителя.

На заседании коллегии в качестве дополнительных материалов к возражению заявителем были представлено следующее:

- сделанный заявителем опрос потребителей на предмет сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «SAFARI» [1];

- упаковки кофе [2];

- распечатка из сети Интернет с сайта ООО «Сафари кофе» (www.safaricoffee.ru) [3].

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (21.08.2006) поступления заявки №2006723756/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным

договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительную и словесную части. Изобразительная часть представляет собой фигуру сидящего мужчины с чашкой в руках, одетого в охотничий костюм для сафари. За фигурой мужчины располагаются словесные элементы «Safari» и «Coffee», написанные в две строки оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Причем первая буква в слове «Safari» выполнена в виде стилизованного кофейного зерна, разделенного на две половинки «S»-образной кривой. Фигура сидящего мужчины опирается спиной на кофейное зерно. Словесный элемент «Coffee» в заявленном обозначении располагается под словом «Safari» и выполнено таким образом, что первая буква «C» в слове «Coffee» служит сиденьем для изобразительного элемента в виде фигуры сидящего мужчины. Под вышеназванными элементами расположен словесный элемент «Живой кофе»,

выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Справа от слова «Safari» расположен элемент «®».

В возражении от 18.03.2008 заявителем не оспаривается позиция экспертизы, изложенная в решение от 26.12.2007, в части несоответствия заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, что позволяет сделать вывод о согласии заявителя с доводами экспертизы.

Относительно оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона следует отметить следующее.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «SAFARI» по свидетельству №130539, принадлежащего иному лицу (Марс Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США).

Противопоставленный товарный знак «SAFARI» по свидетельству №130539 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения, в состав которого входит словесный элемент «Safari», и противопоставленного знака «SAFARI» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «SAFARI».

Довод заявителя о том, что в состав заявленного обозначения входит не словесный элемент «SAFARI», а слово «AFARI», неубедителен по следующим причинам. Действительно слово «Safari» в заявленном обозначении выполнено в своеобразной графике, т.е. первая буква «S» в слове заключена в кофейное зернышко, деля его на две половинки, остальные буквы в слове выполнены в иной графической манере. Указанное оригинальное исполнение заглавной буквы «S» и иное графическое исполнение остальных букв слова не препятствует его прочтению как «Safari», а не как «AFARI».

Восприятию словесного элемента именно как слова «Safari» способствует изобразительный элемент обозначения в виде сидящего мужчины, одетого в костюме охотника сафари. Кроме того, словесный элемент «Safari Coffee» воспроизводит фирменное наименование заявителя ООО «Сафари Кофе». Так, в представленных заявителем кофейных этикетках [2] присутствуют как заявленное обозначение, так и фирменное название производителя ООО «Сафари Кофе», а также описание кофе, обжариваемого по так называемой специальной технологии обжарки «Сафари кофе». Наличие указанных элементов на упаковке позволяет потребителю воспринять заявленное обозначение именно как «Safari Coffee», а не «afari Coffee», как утверждает заявитель, ссылаясь на проведенный им опрос потребителей [1]. Указанный опрос не является убедительным, поскольку выполнен заинтересованным лицом. Подтверждением того, что заявленное обозначение воспринимается именно как «Safari Coffee» служит также распечатка из сети Интернет [3], в которой наряду с заявленным обозначением фигурирует фирменное наименование заявителя, а также сходное с заявленным обозначение, в котором словесный элемент «Safari coffee» выполнен стандартным шрифтом, исключая какое-либо иное восприятие словосочетания «Safari coffee».

Анализ однородности товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями показал следующее. Товары 30 класса МКТУ «заменители кофе, заменители кофе растительные, какао, какао-продукты, кофе, кофе-сырец, мороженое, напитки какао-молочные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные, напитки на основе чая, напитки шоколадно-молочные, напитки-какао, чай, чай со льдом» и товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №130539, такие как «чай, кофе, экстракты кофе, кофейные эссенции, смеси из кофе, смеси из кофе и цикория, цикорий и смеси цикория, применяемые в качестве заменителей кофе, какао, напитки, изготовленные на основе чая, кофе, заменителей кофе или какао, шоколад для напитков, мороженое, шоколад и шоколадные изделия, какао, кофе» являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, места реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям положений пункта 1 статьи 7 Закона, является обоснованным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, содержащихся в особом мнении, поступившем в Палату по патентным спорам 05.12.2008, следует отметить, что данные доводы не содержат какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения, в связи с чем не требует дополнительного анализа.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2008, оставить в силе решение экспертизы от 26.12.2007.