

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 16.05.2006, поданное компанией «Plus Warenhandelgesellschaft mbH.», Германия, (далее - заявитель), на решение экспертизы от 06.02.2006, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак по международной регистрации зарегистрирован в МБ ВОИС на имя компанией «Plus Warenhandelgesellschaft mbH.», Германия, в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации. В результате последующего указания действие международной регистрации №818582 распространено на Российскую Федерацию 08.07.2004.

Решением экспертизы от 06.02.2006 владельцу международной регистрации №818582 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29 и части товаров 30 класса МКТУ по мотивам несоответствия указанного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что знак по международной регистрации со словесным элементом «CHARLIE’S FARM HOME PRODUCTS» сходен до степени смешения со знаками по международной регистрации №561970 и по международной регистрации №510927, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 30 и 31 классов МКТУ.

Кроме того, в решении экспертизы от 06.02.2006 указано, что все словесные элементы, входящие в состав знака, за исключением «CHARLIE'S» могут быть включены в состав знака как неохраноспособные на основании пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил.

В возражении от 16.05.2006, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №818582 [1] представляет собой комбинацию словесных и изобразительных элементов, объединенных в единую, органически связанную композицию, где каждый элемент дополняет другой как визуально, так и семантически;

- противопоставленный знак «CHARLY'S COFFEE COCTAILS» по международной регистрации №510927 [2] является словесным и представляет собой изобретенное сочетание слов, выполненное стандартным шрифтом;

- несмотря на сходство в произношении словесных элементов «CHARLIE'S» и «CHARLY'S», входящих в противопоставленные знаки, знаки имеют разную смысловую и логическую нагрузку благодаря словесным элементам «HOME PRODUCTS» и «COFFEE COCTAILS»;

- противопоставленный знак по международной регистрации №516970 [3] включает словесный элемент «CHARLIE», выполненный на фоне прямоугольника, и изображение звезды;

- знак [3] и знак [1] являются несходными, поскольку имеют различные изобразительные элементы, а словесные элементы различаются по пространственному расположению и смысловой нагрузке;

- перечни товаров 31 класса МКТУ в сравниваемых знаках [3] и [1] различны, т.к. противопоставленному знаку [3] предоставлена охрана в отношении подзаголовка класса, в то время как в перечне международной регистрации №818582 указан один товар – «орехи»;

- указанное позволяет сделать вывод о том, что знак по международной регистрации №818582 в целом не ассоциируется с противопоставленными знаками.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны комбинированному знаку по международной регистрации №818582 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

С учетом даты 08.07.2004 расширения действия международной регистрации №818582 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности знака по указанной международной регистрации включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами 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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

-с комбинированными обозначениями;

-с теми видами обозначений, которые входят в состав 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №818582 [1] имеет форму медальона, в центре которого выполнен изобразительный элемент, представляющий собой изображение человека, ведущего под уздцы лошадь, запряженную в груженую тележку. Над изобразительным элементом расположен словесный элемент «FARM», выполненный прямыми жирными буквами латинского алфавита, над ним по дуге стандартным шрифтом буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «CHARLIE'S». В нижней части знака стандартным шрифтом мелкими буквами латинского алфавита выполнено словосочетание «HOME PRODUCTS».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесные элементы, входящие в состав знака относятся к лексике английского языка. Слово «FARM» в переводе с английского на русский язык означает, в частности, «сельскохозяйственный, сельскохозяйственное предприятие» (см. «Новый англо-русский словарь», издательство «ВЕЧЕ», М., 2000, с.231); «CHARLIE'S» представляет собой притяжательную форму, образованную от имени собственного «CHARLIE» (Чарли); словосочетание «HOME PRODUCTS» в переводе с

английского на русский язык означает «домашние, (доморощенные, простые) (см.там же с.296) продукты (товары) (см. [2] с.465).

В силу того, что все словесные элементы выполнены на разных уровнях и имеют отличия в графическом исполнении, их можно признать независимыми. Принимая во внимание семантику словесных элементов «FARM» и «HOME PRODUCTS», можно заключить, что они являются описательными в отношении товаров 29, 30 и 31 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации и могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраноспособных, поскольку не занимают в нем доминирующего положения. Данный факт был указан в решении экспертизы от 06.02.2006, и заявителем не оспаривается. Таким образом, основным словесным элементом, выполняющим функцию товарного знака, т.е. индивидуализирующим товары заявителя, является словесный элемент «CHARLIE'S».

Решение экспертизы от 06.02.2006 основано на наличие сходных до степени смешения знаков, в состав которых входят словесные элементы «CHARLY'S» (№510927) [2] и «CHARLIE» (№516970) [3],.

Противопоставленный знак «CHARLY'S COFFEE COCTAILS» по международной регистрации №510927 [2] является словесным и представляет собой словосочетание, которое переводится с английского на русский язык как «кофейные коктейли от Чарли». Очевидно, основным словесным элементом указанного знака является «CHARLY'S», в то время как словесные элементы «COFFEE COCTAILS» указывают на вид товара и, следовательно, не обладают различительной способностью.

Сравнительный анализ знаков [1] и [2] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы «CHARLIE'S» и «CHARLY'S». Сходство знаков [1] и [2] по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов, являющихся основными в составе сопоставляемых знаков, свидетельствует о сходстве знаков в целом.

Анализ перечней товаров показал, что часть товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне [1] (Café, , épices (condiment) совпадает с аналогичными товарами [2], а товары «cacao, sucre» [1] однородны товарам «boissons et poudres pour la préparation instantanée de boissons à base ou au goût de café, contenant aussi du cacao ou du chocolat, tous ces produits pouvant contenir en outre des sucres» [2].

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации 3516970 [3], представляет собой слово «CHARLIE», выполненное буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Несмотря на оригинальное графическое выполнение шрифтовых единиц, словесное обозначение «CHARLIE» не утратило словесного характера, легко прочитывается и именно на нем акцентируется внимание при восприятии. Изобразительный элемент в виде звездочки на конце слова не оказывает значительного влияния на восприятие знака.

Сравнительный анализ знаков [1] и [3] показал, что словесный элемент знака [1] «CHARLIE'S», на который падает логическое ударение и который является определяющим в знаке, является фонетически и семантически сходным с основным элементом противопоставленного знака [3] «CHARLIE» по большинству факторов сходства словесных обозначений. Указанное обстоятельство свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Анализ перечней товаров 31 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что в противопоставленной международной регистрации [3] он включает в себя обобщенные родовые понятия, в частности «produits forestiers, non compris dans d'autres classes». В то время как в международной регистрации [1] представлен конкретный вид товаров «poix». Таким образом, следует признать, что товары в сравниваемых знаках [3] и [1] соотносятся между собой как род – вид, а поэтому являются однородными.

На основании изложенного знаки [3] и [1] являются сходными до степени смешения, несмотря на отдельные отличия.

Из сказанного выше следует, что основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №818582 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона правомерны.

В поступившей в Палату по патентным спорам корреспонденции от 22.12.2006 и в дополнении к ней от 10.01.2007 лицо, подавшее заявление, представило особое мнение по поводу результатов рассмотрения возражения. Доводы, повторяющие мотивы возражения, проанализированы выше. Что касается прекращения правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №516970 [3] в связи с его неиспользованием, то следует отметить, что указанное решение вступило в силу 20.12.2006, т.е. после вынесения решения экспертизы (06.02.2006) и после проведения коллегии по Патентным спорам (19.12.2006). В силу этого оно не может оказать влияние на решение коллегии.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.05.2006, оставить в силе решение экспертизы от 06.02.2006.