

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.08.2007, поданное ООО «Караван», Санкт-Петербург, на решение экспертизы от 30.05.2007 об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения «Жокей фаворит» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005727457/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005727457/50 с приоритетом от 28.10.2005 является Общество с ограниченной ответственностью «Караван», Санкт-Петербург (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Жокей фаворит», являющееся фантазийным и представляющее собой два слова, выполненных буквами русского алфавита и предназначенных для обозначения продукции заявителя. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.05.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «Жокей фаворит» сходно до степени смешения с товарными знаками «ФАВОРИТ» (свидетельство №305629, с приоритетом от 28.04.2005 [1]; свидетельство №146401, с приоритетом от 28.06.1995 [2]; свидетельство

№207080, с приоритетом от 23.07.1999 [3]), зарегистрированными на имя других лиц, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.08.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное и противопоставленные обозначения производят различное зрительное впечатление, обусловленное разной визуальной длиной, а именно, отличаются количеством слов, букв и разным составом слов, а также использованием разных шрифтов;
- фонетически исследуемое обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, т.к. отличаются количеством слов, слогов, звуков, а также составом звуков. Заявленное обозначение представляет собой единое словосочетание, состоящее из двух слов, причем слово «Жокей» является определяющим, доминирующим, несет основную фонетическую нагрузку, в то время как противопоставленные обозначения включают в себя только одно слово «ФАВОРИТ». Таким образом, фонетическое восприятие сравниваемых знаков различно;
- семантическое отличие сопоставляемых обозначений обусловлено различием заложенных в них понятий. Так, слово «Фаворит» вызывает ассоциации, связанные с образами придворных дам, кавалеров, дворцовыми интригами, а словосочетание «Жокей фаворит» - с лошадьми, скачками, жокеем, который первым мчится к финишу. Следует отметить, что в заявлении обозначении слово «фаворит» стоит на втором месте, является второстепенным в словосочетании, не несет самостоятельной семантической нагрузки и является уточняющим к главному слову «Жокей»;
- заявитель просит ограничить заявленный перечень товаров 30 класса МКТУ следующими позициями: «вещества ароматические кофейные, заменители кофе, кофе, кофе-сырец».

- кроме того, на дату подачи заявки №2005727457/50, заявленное обозначение «Жокей фаворит» широко использовалось заявителем для обозначения продукции серии «Жокей». Учитывая длительное присутствие на рынке кофе под товарным знаком «Жокей» можно констатировать, что российский потребитель хорошо знаком с этой продукцией и кофе под обозначением «Жокей фаворит» воспринимается как продолжение данной серии.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного словесного обозначения «Жокей фаворит» в качестве товарного знака по заявке №2005727457/50 в отношении следующего перечня товаров 30 класса МКТУ, а именно «вещества ароматические кофейные, заменители кофе, кофе, кофе-сырец».

К возражению приложены материалы (102 л.), которые по мнению заявителя, подтверждают то, что на дату подачи заявки №2005727457/50 заявленное обозначение «Жокей фаворит» широко использовалось заявителем как по всей территории РФ, так в странах СНГ для обозначения продукции серии «Жокей».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем были представлены дополнительные материалы, в которых указывалось, что заявитель является владельцем многих товарных знаков, включающих слово «Жокей» (например: по свидетельствам №181095, 210792, 210793, 238783, 286773, 309197 и т.д.), в том числе рекламного слогана «Жокей - смотри на жизнь веселей». Кроме того, заявителем подано в Палату по патентным спорам заявление от 24.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака «ФАВОРИТ» по свидетельству №207080 в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофейные напитки, кофе, чай». Рассмотрение данного заявления состоялось на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 13.05.2008, по результатам которого вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны вышеуказанного знака по свидетельству №207080 (копия протокола прилагается).

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 28.10.2005 поступления заявки №2005727457/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005727457/50 является словесным и состоит из двух слов «Жокей фаворит», выполненных буквами русского алфавита с заглавной буквой «Ж» стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначению с учетом скорректированного заявителем перечня испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества ароматические кофейные, заменители кофе, кофе, кофе-сырец».

Анализ рассматриваемого товарного знака показал, что оно состоит из двух слов, не связанных друг с другом грамматически и семантически. В связи с чем, анализу на тождество и сходство подвергается каждое слово, входящее в состав заявленного обозначения.

Противопоставленные экспертизой товарные знаки [1] и [2] являются словесными и состоят из слова «фаворит», выполненного стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита соответственно. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав фонетически и семантически тождественный элемент «фаворит».

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам было выявлено, что товары 30 класса МКТУ, указанные в перечне регистраций [1,

2] не являются однородными с товарами 30 класса МКТУ «вещества ароматические кофейные, заменители кофе, кофе, кофе-сырец», поскольку различаются по виду (роду) товаров, имеют различное назначение, круг потребителей и т.д.

Таким образом, противопоставленные знаки [1, 2] не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2005727457/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «вещества ароматические кофейные, заменители кофе, кофе, кофе-сырец».

Противопоставленный товарный знак [3] также представляет собой словесное обозначение «ФАВОРИТ FAVORIT». Слова выполнены одно под другим заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам анализ рассматриваемого товарного знака и противопоставленного знака [3] установил, что они также являются сходными до степени смешения ввиду присутствия в знаках словесного элемента «фаворит». При этом, в противопоставленном знаке слово «FAVORIT» является транслитерацией буквами латинского алфавита словесного элемента «фаворит».

Семантическое сходство рассматриваемых обозначений заключается в одинаковом смысловом значении словесных элементов. Так, слово «фаворит» означает: «1. Любимец влиятельного или высокопоставленного человека, приобретающий благодаря его покровительству те или иные выгоды. Вообще чей-нибудь любимец, любимчик (шутл.). 2. Любовник государыни или иной высокопоставленной женщины, влияющий на государственные или общественные дела. 3. На бегах и скачках — лошадь, которая, по общему мнению, имеет наибольшие шансы на первенство, на которую ставит большинство (спорт.). В различных играх и состязаниях — сторона, имеющая по мнению публики наибольшие шансы на выигрыш (шутл.)» (slovari.yandex.ru).

Звуковое сходство сопоставляемых обозначений определяется фонетическим вхождением словесных элементов «ФАВОРИТ FAVORIT» противопоставленного знака в исследуемое обозначение.

Визуальное различие сопоставляемых знаков не оказывает решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «фаворит»/«ФАВОРИТ FAVORIT».

Скорректированный заявителем перечень товаров 30 класса МКТУ ««вещества ароматические кофейные, заменители кофе, кофе, кофе-сырец» является однородным товарам 30 класса МКТУ «кофейные напитки, кофе», т.к. данные товары относятся к одному роду (вид) товаров «кофе», имеют одно назначение, круг потребителей, каналы сбыта, условия реализации и т.д.

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение по заявке №2005727457/50 и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что противоречит требованиям предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что правовая охрана товарного знака [3] действовала на дату принятия возражения от 27.08.2007 к рассмотрению. Досрочное прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [3] частично, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с неиспользованием принято на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 13.05.2008, т.е. после подачи возражения и принятия его к рассмотрению. Данное обстоятельство исключает возможность снятия противопоставленной регистрации [3] при рассмотрении возражения от 27.08.2007.

Относительно представленных заявителем документов, демонстрирующих использование заявленного обозначения в гражданском обороте, необходимо отметить, что они не влияют на вывод о сходстве обозначений до степени смешения, поскольку сами по себе не позволяют оценить наличие или отсутствие

смешения знаков на рынке. В этой связи соответствующий довод возражения является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 30.05.2007.