

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, рассмотрела возражение от 16.10.2009, поданное компанией М. ДЗАНЕТТИ ИНДУСТРИС С.А., Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO» по заявке №2007728262/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007728262/50 с приоритетом от 12.09.2007 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «SEGAFREDO», «ZANETTI», «ESPRESSO», при этом словесные элементы «SEGAFREDO», «ZANETTI» расположены внутри овала в две строки оригинальным шрифтом, где «SEGAFREDO» - изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполнено с заглавной буквы, а «ZANETTI» - имя собственное, выполненное шрифтом меньшего размера. Внизу овала внутри прямоугольной рамки с закругленными углами, примыкающей к овалу, оригинальным шрифтом выполнено слово «ESPRESSO».

Роспатентом 17.07.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO» по заявке №2007728262/50. Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO» сходно до степени смешения с товарным знаком «SEGAFREDO» по свидетельству №337863 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица для однородных товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ, и ранее заявленным на регистрацию товарного знака на имя другого лица обозначением «SEGAFREDO ZANETTI» по заявке №2007728268/50 [2] для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также отмечено, что словесный элемент «ESPRESSO» не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 16.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель указывает, что им получено письменное согласие лица, выступающего в качестве заявителя по противопоставленной заявке №2007728268/50 [2], на регистрацию и использование товарного знака по этой заявке в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения. Кроме того, заявитель полагает, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [2] отсутствует, поскольку сравниваемые обозначения имеют некоторые фонетические и визуальные отличия.

В возражении также приведены доводы, согласно которым заявленное обозначение «SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO» и противопоставленный товарный знак «SEGAFREDO» [1] различаются по всем критериям сходства, в силу чего сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

В отношении неохраноспособности словесного элемента «ESPRESSO» заявитель полагает, что заявленное обозначение должно рассматриваться в

целом, поскольку именно так оно будет восприниматься потребителем, в силу чего, даже при слабой различительной способности словесного элемента «ESPRESSO», последний не должен исключаться из охраны заявленного обозначения.

К возражению приложен оригинал письма согласия с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (12.09.2007) поступления заявки №2007728262/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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 требованиями абзацев первого, второго и четвертого пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту (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).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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.

Согласно пункту 14.10 Правил в случае, если разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих полностью или частично перечней товаров, имеющие одну и ту же дату поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, считается, что более ранний приоритет имеет та заявка, по которой доказана более ранняя дата ее почтовой отправки, а в случае поступления заявок непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение «SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO», в котором словесные элементы «SEGAFREDO», «ZANETTI» расположены внутри овала в две строки, при этом слово «SEGAFREDO» выполнено оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с размером букв, существенно превышающем размер букв в слове «ZANETTI», располагающемся под словом «SEGAFREDO». Под овалом внутри прямоугольной рамки с закругленными углами, примыкающей к овалу, оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита выполнено слово «ESPRESSO». Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «SEGAFREDO», что обусловлено как более крупным размером шрифта в этом слове, так и его центральным расположением в композиции, более удобным для восприятия потребителем.

Включенные в заявленное обозначения словесные элементы «SEGAFREDO» и «ZANETTI» не являются лексическими единицами какого

– либо европейского языка и рассматриваются как изобретенные слова. При этом словесный элемент «ZANETTI» представляет собой часть фирменного наименования заявителя и, как указано в описании, имя собственное.

Слово «ESPRESSO» является лексической единицей английского, немецкого и итальянского языков и переводится на русский язык как кофеварка Эспрессо; кофе эспрессо; экспресс, крепкий кофе; срочный, скорый (см. Яндекс. Словари).

В отношении части товаров 30 класса МКТУ (кофе, чай, какао, кофейные напитки) указанное словесное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку указывает на их качество, свойства и способ приготовления. В силу указанного в отношении части товаров 30 класса МКТУ что этот элемент является неохраняемым, а довод заявителя о том, что, несмотря на слабую различительную способность этого элемента, он не должен исключаться из правовой охраны, противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Противопоставленный товарный знак ««SEGAFREDO» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в частности, в отношении товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] определено на основании фонетического тождества словесных элементов «SEGAFREDO», занимающих доминирующее положение в сравниваемых обозначениях, играющих в них основную индивидуализирующую роль.

Однородность части товаров 30 МКТУ (сахар, рис, тапиока (маниока), саго; мука и зерновые продукты, хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сладости, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы, соусы (за исключением заправок для салатов), специи; пряности; пищевой лед) и услуг 35, 43 классов МКТУ,

в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и товаров 30 класса (горчица; мука; лед для охлаждения, лед натуральный или искусственный; лед пищевой; мед; мороженое; специи; подливки мясные; приправы; продукты зерновые; пряности; сахар; соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; таблетки дрожжевые; уксус; хлеб; хлеб из пресного теста) и услуг 35, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], установлена на основании критериев однородности, изложенных в пункте 14.4.3 Правил, в силу принадлежности их к одному виду или отношением к категории род – вид, одинаковым назначением, взаимозаменяемостью или взаимодополняемостью, одинаковыми условиями реализации и кругом потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении части товаров 30 класса МКТУ и всех услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленное комбинированное обозначение [2] представляет собой композицию из расположенных внутри овала в две строки словесных элементов «SEGAFREDO» и «ZANETTI», тождественную изображению этих элементов в заявленном обозначении. Регистрация товарного знака по противопоставленной заявке №2007728268 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, совпадающих с товарами 30 класса МКТУ, указанными в перечне заявленного обозначения.

Следует указать, что приоритет противопоставленной заявки №2007728268/50 совпадает с приоритетом заявки «2007728262/50 – 12.09.2007. Таким образом, в один и тот же день в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности разными заявителями поданы заявки на сходные до степени смешения товарные знаки в отношении совпадающих товаров 30 класса МКТУ.

Поскольку данные заявки поступили непосредственно в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности через «окно» без использования почтовой доставки, согласно пункту 14.10 Правил более ранний приоритет имеет та заявка, которая имеет более ранний десятичный регистрационный номер федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. заявка №2007728262/50.

Вследствие изложенного заявка №2007728268/50 не может быть противопоставлена заявленному обозначению в качестве препятствия для регистрации товарного знака, поскольку имеет более поздний приоритет.

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части товаров 30 и услуг 35, 43 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007728262/50 в отношении этой части заявленных товаров и услуг следует признать правомерным.

Вместе с тем, в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007728262/50.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.10.2009, отменить решение Роспатента от 17.07.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007728262/50 в отношении следующих товаров:

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

(526) – «ESPRESSO».

(511)

30 - кофе, чай, какао, заменители кофе.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.