

Палата по патентным спорам 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 № 4520, рассмотрела возражение от 01.06.2005, поданное ООО «Кофеман», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «КОФЕ МАН» в качестве знака обслуживания (далее – решение экспертизы) по заявке №2004721433/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2004721433/50 была подана заявителем 21.09.2004 с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

В качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение, изобразительная часть которого представляет собой стилизованный рисунок треугольника и буквы «А». Словесная часть обозначения состоит из двух слов «КОФЕ» и «МАН», выполненных одно под другим заглавными буквами русского алфавита, являющихся фантазийными по отношению к заявленным услугам. Регистрация знака испрашивается в красном, светло-розовом, темно-розовом, коричневом цветовом сочетании.

Экспертизой 26.04.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания для всех заявленных услуг ввиду несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №116-ФЗ (далее — Закон).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «кофе» для части услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению напитками» указывает на назначение услуг по рекламе и обеспечению кофе и является неохраняемым элементом

обозначения, а для другой части услуг 35 класса МКТУ, всех услуг 41 класса МКТУ и остальной части услуг 43 класса МКТУ является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя ООО «СКЛАД», 400074, г.Волгоград, ул.Козловская, 55, товарными знаками «МАН» (свидетельство №227491, с приоритетом от 05.03.2001; свидетельство №200761, с приоритетом от 18.05.2000), в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ, которые однородны и корреспондируют с заявленными услугами 35 и 43 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы от 26.04.2005, приводя следующие доводы:

- Заявленное комбинированное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками «МАН»;
- неправомерно разделение заявленного обозначения на два слова «КОФЕ» и «МАН», в связи с чем, словесный элемент «КОФЕ» не может быть исключен из правовой охраны.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.04.2005 и вынести решение о регистрации заявленного комбинированного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 16.10.2006 заявитель ограничил объем притязаний услугами 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а именно кофейни» (приложение №2).

Дополнительно заявителем также представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №200761 на регистрацию и использование заявленного обозначения по заявке

№2004721433/50 в качестве знака обслуживания в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ (приложение №1).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит основания для удовлетворения возражения.

С учетом даты (21.09.2004) поступления заявки №2004721433/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя отмеченный выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к вышеуказанным обозначениям 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.

В соответствии с пунктом 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, 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.

Обозначение по заявке №2004721433/50 является комбинированным и состоит из двух слов «КОФЕ» и «МАН», выполненных одно под другим заглавными буквами русского алфавита, расположенных на фоне равностороннего треугольника. В словесном элементе «МАН», под стилизованной буквой «А», исполненной более крупным шрифтом, чем остальные буквы, размещен еще один равносторонний треугольник красного цвета. Обозначение выполнено в сочетании красного, светло-розового, темно-розового и коричневого цветов.

Анализ рассматриваемого комбинированного обозначения показал, что оно содержит две лексические единицы, а именно «КОФЕ» и «МАН», расположенные отдельно друг от друга, на разных строках. Данный вывод основывается на том, что между словесными элементами отсутствует знак переноса слов из одной строки в другую «-», что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам рассматривать их как два самостоятельных слова.

Так, словесный элемент «КОФЕ» представляет собой значимое слово русского языка, произошедшее от слов иностранных языков (англ. coffee, голл. koffie, от араб. кахва) и означающее: 1. то же, что и кофейное дерево (Coffea), родственника вечнозелёных деревьев и кустарников семейства мареновых; 2) семена кофейного дерева (кофейные бобы, или зёрна), используемые для приготовления тонизирующего напитка, известного под этим же названием, и для получения из них кофеина.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг, связанных с обеспечением пищевыми продуктами питания и напитками, а именно услуг кофеен. При этом кофейня представляет собой одну из разновидностей предприятий общественного (массового) питания, маленький ресторан с продажей кофе, заведение, где посетители пьют кофе. В этой связи, словесный элемент «КОФЕ» в составе заявленного обозначения может рассматриваться как характеризующий услуги, в отношении которых испрашивается правовая охрана, с точки зрения их назначения, направленности на продажу, обеспечение товаром определенного вида – кофе.

На основании изложенного, в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в скорректированном перечне заявленного обозначения, словесный элемент «КОФЕ» в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона может быть включен в знак обслуживания только в качестве неохраняемого элемента. Словесный элемент «КОФЕ» не может рассматриваться как занимающий в заявленном обозначении доминирующее положение, поскольку словесный элемент «МАН» содержит букву «А», выполненную более крупным шрифтом, под которой расположен треугольник красного, акцентирующего на себе внимание цвета, в результате чего оба словесных элемента можно признать равнозначными.

Ограничение перечня услуг только услугами 43 класса МКТУ, связанными с обеспечением кофе, позволяет Палате по патентным спорам признать заявленное обозначение соответствующим требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 Закона. Основания полагать, что знак обслуживания со словесным

элементом «КОФЕ МАН» способно ввести потребителя в заблуждение относительно услуг, предоставляемых кофейнями, отсутствуют.

В решении экспертизы заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки:

1. словесный товарный знак «МАН» по свидетельству № 227491 с приоритетом от 05.03.2001, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;

2. словесный товарный знак «МАН» по свидетельству № 200761 с приоритетом от 18.05.2000, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Ограничение перечня услуг заявленного обозначения позволяет исключить из противопоставлений товарный знак по свидетельству №227491, зарегистрированный в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 34 и 35 классов МКТУ.

Что касается противопоставленного экспертизой знака по свидетельству №200761, то он зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ «кафетерии, кафе, рестораны». Данные услуги являются однородными услугами 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, по виду (роду), назначению и кругу потребления. Кафе, кафетерии, рестораны, кофейни представляют собой виды предприятий общественного питания, т.е. предназначены для обеспечения населения пищевыми продуктами и напитками, в том числе кофе.

Как уже отмечалось, данный противопоставленный товарный знак является словесным и представляет собой слово «МАН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В этой связи, имеет место фонетическое тождество противопоставленного словесного товарного знака и словесного элемента, занимающего в заявленном обозначении доминирующее положение.

Сопоставляемые обозначения выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, что позволяет их признать графически сходными.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что словесный элемент «МАН» представляет собой значимую лексическую единицу, имеющую несколько значений, а именно: 1. перс. единица веса = 640 мискалам по 4,6 г., 2. город во Франции, главный город департамента Сарты, на реке Сарте, 63 тыс. жителей; 3. город в государстве Берег Слоновой Кости, административный центр Западного департамента. Однако Палата по патентным спорам не располагает информацией о заложенных в основу сопоставляемых обозначений значениях, в связи с чем у нее отсутствует возможность осуществления анализа по семантическому признаку сходства.

На основании изложенного, словесный элемент «МАН» заявленного обозначения, и, как следствие, всё обозначение в целом, может быть признано фонетически и графически сходным до степени смешения с противопоставленным словесным товарным знаком по свидетельству №200761.

Вместе с тем, наличие согласия правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2004721433/50 на имя заявителя в качестве знака обслуживания в отношении услуг 43 класса МКТУ позволяет Палате по патентным спорам удовлетворить поданное возражение.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 01.06.2005, отменить решение экспертизы от 26.04.2005 и зарегистрировать заявленное обозначения в качестве знака обслуживания с включением словесного элемента «кофе» в качестве неохраняемого в отношении следующих услуг:**

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

- (526) Кофе.
- (591) красный, светло-розовый, темно-розовый, коричневый.
- (511) 43 – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, а именно кофейни.