

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 19.12.2007 на решение экспертизы от 13.09.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006703611/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сибирская кофейная компания», 625036, г. Тюмень, ул. Малыгина, 57/2, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006703611/50 с приоритетом от 17.02.2006 заявлено на имя Общества с ограниченной ответственностью «Сибирская кофейная компания», 625036, г. Тюмень, ул. Малыгина, 57/2, (далее – заявитель), в отношении товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ.

В материалы заявки внесены уточнения, касающиеся перечня товаров и услуг, в частности, в соответствии с дополнительными материалами, поступившими в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» (далее – ФГУ ФИПС) 27.03.2006, исключен 35 класс МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЭТНА», написанное художественным шрифтом.

Экспертизой ФГУ ФИПС принято решение от 13.09.2007 об отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ. Решение принято на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 2.8, 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЭТНА» по свидетельству № 293057 с приоритетом от 24.11.2003, зарегистрированным для однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Иония», 03150, г. Киев, ул. Васильковская, 11/11, Украина;

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.10.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 13.09.2007 по следующим причинам:

- в своем ответе на уведомление экспертизы о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства заявитель привел доводы, убеждающие, по его мнению, экспертизу в том, что заявляемое обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны;

- кроме того, заявитель спрашивал в своем ответе экспертизу ее мнение о возможности внесения изменений в товарный знак, если экспертиза примет под сомнение его доводы;

- заявителю было известно, что правообладатель противопоставленного товарного знака № 293057 в отношении товаров 30 класса МКТУ, не использует его в России более трех лет подряд, в связи с этим в палату по патентным спорам подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;

- заявителю было направлено решение об отказе в регистрации по рассматриваемой заявке, по тексту которого у заявителя создалось впечатление, что решение было подготовлено задолго до получения ответа заявителя, поскольку в решении были допущены ошибки.

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение экспертизы от 13.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

С учетом даты приоритета (17.02.2006) заявки № 2006703611/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона 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 (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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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 обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ЭТНА», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита, буквы слегка согнуты и выполнены слитно, над буквой «т» - черточка, буква «н» удлинена в стороны. По своему пространственному и смысловому значению доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «этна».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 293057 представляет собой словесное обозначение «ETNA», которое выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Проведенный сравнительный анализ показывает, что доминирующий элемент заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются тождественными по фонетическому фактору сходства: наличие четырех совпадающих звуков и двух слогов (э – т – н – а), расположенных в одинаковом порядке и имеющих одинаковое ударение.

По графическому критерию доминирующий элемент заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не являются сходными, так как производят разное общее зрительное впечатление. Вместе с тем, наличие особенностей графического выполнения словесного элемента «ЭТНА» заявленного обозначения не привело к утрате этим элементом своего словесного характера. Слово «ЭТНА» читаемо и в силу этого графический критерий является второстепенным по отношению к фонетическому критерию.

По семантическому критерию сравниваемые элементы также следует признать тождественными в силу следующего. Согласно англо-русскому словарю В.К. Мюллера в английском языке данное слово полисемично. С одной стороны «etna» - род спиртовки, с другой стороны Etna (то же самое в русском языке – «Этна») – название самого высокого и активного вулкана в Европе. Во втором значении смысловые значения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака совпадают.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона сходство рассматривается только в отношении однородных товаров. Анализ перечней товаров показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно: кофе; кофе-сырец; заменители кофе; заменители кофе растительные; какао; какао-продукты; напитки какао-молочные; напитки кофейно-молочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки какао; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 293057 охраняется, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ - кофе, чай, какао, заменители кофе; кондитерские изделия, приправы.

Как видно, из сопоставляемых перечней указанные товары являются однородными (соотносятся как вид и род с товарами кофе, чай или какао соответственно), а большинство из них тождественны. Необходимо подчеркнуть, что товары 30 класса МКТУ относятся к продуктам питания, т.е. к одному роду товаров, продаются на одних прилавках магазинов, имеют один и тот же круг

потребителей. Степень смешения таких товаров, маркированных почти тождественными обозначениями, весьма велика.

Сосуществование заявленного обозначения и указанного выше товарного знака, содержащих фонетически тождественные словесные элементы, и предназначенных для индивидуализации одного и того же рода товаров, может привести к смешению правообладателей потребителями в хозяйственном обороте.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения экспертизы.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 13.09.2007.**