

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 14.09.2004 против регистрации №254932 товарного знака «СТАРБАКС», поданное ООО «СТАРБАКС», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001740962/50 с приоритетом от 24.12.2001 зарегистрирован 08.09.2003 за №254932 на имя Старбакс Корпорейшн (действующая как Старбакс Коффи Компани), корпорация штата Вашингтон (далее—правообладатель) в отношении товаров 30 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак №254932 является словесным и представляет собой обозначение «СТАРБАКС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.09.2004 изложено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №254932 противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «СТАРБАКС» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее заявленными на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица обозначениями по заявкам №2001726814/50 «STARBUCKS» (словесное) и №2001727537/50 «STARBUCKS» (комбинированное);
- сходство сравниваемых обозначений до степени их смешения основано на сходстве словесных элементов «СТАРБАКС» и «STARBUCKS» и однородности товаров и услуг.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №254932 товарного знака недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 07.02.2007 выразил несогласие с изложенными в возражении доводами и предоставил нижеследующую информацию:

- согласно решению ФИПС от 20.02.2006 и Палаты по патентным спорам от 04.10.2006 противопоставленному обозначению по заявке №2001726814/50 отказано в регистрации в качестве товарного знака;
- согласно решению ФИПС от 14.03.2006 противопоставленная заявка №2001727537/50 признана отозванной.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета заявки №2001740962/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

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 1 - 3) Правил.

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.

Согласно пункту 14.4.2.1. Правил при проведении поиска тождественных и сходных обозначений не учитываются товарные знаки, заявки на регистрацию которых считаются отозванными или отозваны, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам установлено, что решением ФИПС от 20.02.2006 противопоставленному обозначению по заявке №2001726814/50 отказано в регистрации в качестве товарного знака.

Решение ФИПС было обжаловано в Палату по патентным спорам и по результатам рассмотрения возражения было вынесено решение от 04.10.2006 об отказе в удовлетворении возражения от 17.04.2006 и оставлении в силе решения экспертизы от 20.02.2006.

Также установлено, что решением ФИПС от 14.03.2006 противопоставленная заявка №2001727537/50 признана отозванной и сроки обжалования решения истекли.

Следовательно, противопоставленные в возражении заявки №2001726814/50 и №2001727537/50 не могут быть учтены в качестве основания несоответствия товарного знака по свидетельству №254932 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражение от 14.09.2004 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №254932.**