

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 – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 06.03.2009, поданное от имени компании Эйт О’Клок Коффи Кампании, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719613/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006719613/50 с приоритетом от 05.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «EIGHT O’CLOCK», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающее в переводе с английского языка «восемь часов».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.01.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Five o’Clock Пять Часов» по свидетельству №190050 с приоритетом от 01.03.1999, ранее
№ 2006719613/50

зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Апекс Трейдинг Менеджмент», 109052, Москва, Автомобильный проезд, д. 10, для однородных товаров 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.01.2009. Возражение мотивируется тем, что правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака и дает письмо-согласие на регистрацию.

К возражению приложено письмо от 25.02.2009, в котором выражено согласие ООО «Апекс Трейдинг Менеджмент» (правообладатель противопоставленного товарного знака) на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2006719613/50 в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ.

Кроме того, в дополнение к материалам возражения в корреспонденции от 14.07.2009 заявитель представил документы о заключении между заявителем и правообладателем договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак заявителю. Документы на регистрацию договора поступили в Роспатент 28.10.2008 и в настоящее время делопроизводство по регистрации договора не завершено.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (05.07.2006) поступления заявки №2006719613/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию
№ 2006719613/50

товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 имеющих 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «EIGHT O'CLOCK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленному обозначению противопоставлен товарный знак «Five o'clock Пять Часов» по свидетельству № 180050, который представляет собой словесное обозначение, выполненное в два ряда буквами латинского и русского алфавитов. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ – кофе, чай.

Анализ заявленного обозначения «EIGHT O'CLOCK» и противопоставленного товарного знака «Five o'clock Пять Часов» показал, что в сравниваемых обозначениях заложена одинаковая идея («Восемь часов» и «Пять часов» соответственно) благодаря наличию в них фонетически и семантически тождественного элемента «O'CLOCK».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для маркировки однородных товаров, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что и было правомерно указано в решении экспертизы.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были приняты во внимание новые обстоятельства, не учтенные в решении Роспатента от 29.01.2009. Заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке №2006719613/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Поскольку при наличии подобного письменного согласия правообладателя регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, это является основанием для отмены решения Роспатента от 29.01.2009.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.03.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.01.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: