

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 17.04.2006, поданное ООО "Старбакс", Российская Федерация (далее — заявитель), на решение экспертизы от 20.02.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2001726814/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2001726814/50 с приоритетом от 04.09.2001 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью "Старбакс", Москва в отношении товаров 16, 29-33 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "STARBUCKS", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение от 20.02.2006 (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 2 статьи 6 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).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение "STARBUCKS" является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя фирмы Старбакс Корпорейшн, действующей как Старбакс Коффи Компании, корпорация штата Вашингтон, США товарным знаком "STARBUCKS" по свидетельству №156182 для однородного вида товаров 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ.

При этом, согласно поисковой системе Яндекс в сети Интернет, компания Старбакс Корпорейшн, США была основана в 1971 г. и получила мировую репутацию.

Таким образом, регистрация обозначения "STARBUCKS" на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.04.2006 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- решением Палаты по патентным спорам от 06.04.2004 правовая охрана товарного знака по свидетельству №156182 прекращена частично в связи с неиспользованием и действует только в отношении товаров 30 класса МКТУ

- «кофе в зернах и молотый, растворимый кофе, кофейные напитки, в том числе приготовленные путем выгонки через аппарат, напитки на основе кофе», что не позволяет учитывать ее в качестве противопоставления в отношении иных товаров и услуг;
- слово "STARBUCKS" составлено из двух слов английского языка: "STAR" – «звездный» и "BUCKS" – «самец, денди, доллар» и не описывает какие-либо товары и услуги, в связи с чем не может вводить потребителя в заблуждение относительно происхождения (места изготовления) товара;
  - кроме того, заявленное обозначение совпадает с частью фирменного наименования заявителя "STARBUCKS Ltd" на английском языке;
  - таким образом, регистрация заявленного обозначения по заявке №2001726814/50 удовлетворяет нормам российского и международного законодательства.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг за исключением товаров 30 класса МКТУ – «кофе, чай, какао».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Палаты по патентным спорам от 06.04.2004, касающееся прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №156182.
2. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.01.2004 по делу №КА-А-40/10975-03.
3. В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1985.
4. Словарь русского языка, М., «Русский язык», 1981.
5. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883.
6. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским союзом от 24.06.1994.
7. Первая директива ЕС 89/104/ЕЕС Совета от 21.12.1988.
8. Федеральный закон США о торговых знаках, статья 1064.
9. Решение суда Европейского сообщества от 23.10.2003.
10. Решение суда Европейского сообщества от 12.12.2002.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

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 №2001726814/50 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 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

Заявленное обозначение по заявке №2001726814/50 представляет собой словесное обозначение "STARBUCKS", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Само по себе словесное обозначение "STARBUCKS", образованное соединением двух значимых слов английского языка "STAR" – «звездный» и "BUCKS" – «доллар, самец, денди» [3], не имеет словарного смыслового значения, но может быть переведено по правилам английского языка как «звездный доллар» и др.

Вместе с тем, как правомерно указано в решении экспертизы, обозначение "STARBUCKS" представляет собой оригинальную часть фирменного наименования компании Старбакс Корпорейшн (STARBUCKS CORPORATION), США, основанной в 1971 г. и получившей мировую известность.

Информация о деятельности Старбакс Корпорейшн опубликована в средствах массовой информации и в сети Интернет.

Кроме того, обозначение "STARBUCKS" является основным элементов товарных знаков Старбакс Корпорейшн, в том числе №142121, №156182, №250200, №254933, №258629 и др.

Таким образом, регистрация обозначения "STARBUCKS" в качестве товарного знака на имя заявителя способна породить в сознании потребителя представление о принадлежности обозначения "STARBUCKS" по заявке №2001726814/50 известной в Российской Федерации фирме Старбакс Корпорейшн (STARBUCKS CORPORATION), США, что не соответствует действительности.

Обратного правообладателем не доказано.

Представленные заявителем Решение суда Европейского сообщества от 23.10.2003 [9] и Решение суда Европейского сообщества от 12.12.2002 [10] не относятся к рассматриваемому делу, в связи с чем не могут служить основанием для удовлетворения возражения.

В силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2001726814/50 требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.04.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 20.02.2006.**