

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, 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, рассмотрела возражение от 09.04.2008, поданное Верьясовым С.В., Российская Федерация на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.02.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006724744/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006724744/50 с приоритетом от 29.08.2006 является Верьясов Сергей Васильевич, г. Пермь (далее — заявитель).

В качестве товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено словесное обозначение «БУРБОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.02.2008 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, 43 классов МКТУ. В отношении остальных услуг 35, 43 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части услуг 35, 43 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «БУРБОН» в отношении услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов, а также реализация через розничную сеть магазинов, снабженческие услуги, в том числе услуги магазинов» и услуг 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе реализация пищевых продуктов и напитков через розничную сеть магазинов; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги

баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с имеющим более ранний приоритет знаком по международной регистрации №902614, произведенной на имя иного лица.

В возражении от 09.04.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- противопоставленный знак по международной регистрации №902614 со словесными элементами «CAFEE BORBONE» зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ - «услуги ресторанов, использующих торговые автоматы самообслуживания»;
- заявитель не оспаривает сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 43 класса МКТУ – «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом»;
- заявитель считает, что услуги 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов, а также реализация через розничную сеть магазинов, снабженческие услуги, в том числе услуги магазинов» и услуги 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе реализация пищевых продуктов и напитков через розничную сеть магазинов» не являются однородными услугам противопоставленного знака, так как относятся к области торговли или обеспечению готовыми блюдами в торговых залах магазинов.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2006724744/50 в отношении вышеперечисленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.08.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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 а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Заявленное обозначение по заявке №2006724744/50 представляет собой словесное обозначение «БУРБОН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный экспертизой знак по международной регистрации №902614 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесные элементы «CAFFEE BORBONE».

Наиболее значимой в противопоставленном знаке является словесная часть, выполненная крупными буквами и запоминающаяся потребителем.

При этом следует отметить, что элемент «CAFFEE» в знаке не является предметом охраны, следовательно наиболее сильным элементом

противопоставленного знака, определяющим его восприятие, является словесный элемент «BORBONE» (в переводе с итальянского языка – Бурбон).

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными в силу фонетического сходства и семантического тождества элементов «БУРБОН» и «BORBONE», что заявителем не оспаривается.

Сравнение оспариваемых в возражении и исключенных из перечня заявки услуг 35 и 43 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ противопоставленного знака показало следующее.

Правовая охрана международной регистрации №902614 предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ - «услуги ресторанов, использующих торговые автоматы самообслуживания».

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения – «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов, а также реализация через розничную сеть магазинов, снабженческие услуги, в том числе услуги магазинов» относятся к сфере торговли, что отличает их по виду, назначению и условиям предоставления от услуг 43 класса МКТУ противопоставленного знака и свидетельствует об их неоднородности.

Услуги 43 класса МКТУ заявленного обозначения – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, в том числе реализация пищевых продуктов и напитков через розничную сеть магазинов» следует признать однородными услугам 43 класса МКТУ международной регистрации №902614 - «услуги ресторанов, использующих торговые автоматы самообслуживания» ввиду нижеследующего.

В результате оказания данных услуг потребитель обеспечивается готовыми к употреблению пищевыми продуктами и напитками. При этом место оказания услуг (магазин или ресторан быстрого питания), а также способ оказания услуг (с помощью автоматов или любым способом) не вызывают различия этих услуг по роду услуг, их назначению и кругу потребителей.

Таким образом, основания для удовлетворения возражения и регистрации товарного знака по заявке №2006724744/50 возможна только в отношении упомянутых услуг 35 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.04.2008, изменить решение о государственной регистрации от 14.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

Г
(511)

35— реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц] в том числе услуги магазинов, а также реализация через розничную сеть магазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; рекламные агентства;

репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; секретарское обслуживание; систематизация информации в компьютерных базах данных; снабженческие услуги, в том числе услуги магазинов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование;

- 43— обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда переносных сооружений; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.