

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 26.11.2004, поданное Закрытым акционерным обществом «Садко Интер» (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2003706828/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003706828/50 с приоритетом от 01.04.2003 заявлено на имя Закрытого акционерного общества «Садко Интер» Москва, в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

На регистрацию в качестве товарного знака подано словесное обозначение «САДКО Кафе», представляющее собой, согласно приведенному в материалах заявки описанию, фантазийное обозначение товаров и услуг заявителя, не несущее никакой особой смысловой нагрузки.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности вынесено решение от 05.10.2004 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 43 класса МКТУ – услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками с исключением из правовой охраны словесного элемента «Кафе» на основании пункта 3 статьи 6 и 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 (далее – Закон). В отношении всех услуг 41 класса МКТУ и части услуг 43 класса МКТУ – обеспечение временного проживания экспертизой отказано в регистрации. Отказ обоснован тем, что для всех услуг 41 класса заявленное обозначение

сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «Садко» по свидетельству № 227883 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя ЗАО «Янтарная комната, Санкт-Петербург, а для услуг 43 класса «обеспечение временного проживания» словесное обозначение «кафе» указывает на конкретный вид услуг небольших ресторанов с подачей кофе, а в отношении услуг, не имеющих отношения к «кафе», данное обозначение является ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.03.2003 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части применения положений пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона. По мнению заявителя, словесное обозначение «САДКО Кафе» не является ложным в отношении части услуг 43 класса МКТУ и сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 227883 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ. На основании изложенного заявитель высказал просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 и 43 классов МКТУ, содержащихся в перечне по заявке № 2003706828/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, содержащиеся 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 даты (01.04.2003) поступления заявки № 2003706828/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет упомянутый выше 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, в частности, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также место и время их производства или сбыта.

При этом, такие обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если не занимают в нем доминирующего положения (абзац седьмой пункта 1 статьи 6 Закона).

В соответствии с подпунктом (1.5) пункта 2.3 Правил к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров/услуг относятся, в частности, простые наименования товаров/услуг; обозначения категории качества товаров/услуг; указание свойств товаров/услуг (в том числе носящие хвалебный характер); данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 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.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или

вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пунктом 14.4.2.2 Правил, регламентирующих определение сходства словесных обозначений, указанное сходство может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(2) 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 пунктом 14.4.2.2 (3) Правил.

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

Анализ материалов заявки №2003706828/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САДКО Кафе», выполненное в кириллице стандартным шрифтом с использованием заглавных и строчных букв.

Согласно Толковому словарю русского языка, С. И. Ожегов, М.: 1999, с. 270, «кафе» представляет собой небольшой ресторан с подачей кофе. Таким образом, словесное обозначение «кафе» указывает на вид услуг 43 класса МКТУ, что подтверждает правомерность исключения экспертизой из правовой охраны товарного знака этого словесного элемента. Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что для других услуг 43 класса МКТУ и 41 классов МКТУ, не связанных услугами кофеен заявленное обозначение будет являться ложным указанием вида услуг (указывает на иной вид услуг).

Кроме того, в заявленное обозначение входит в качестве доминирующего элемента словесное обозначение «САДКО», которое является тождественным (фонетически, семантически и графически) словесному товарному знаку «САДКО» по свидетельству № 227883 с приоритетом от 25.12.2005. Приведенные в рамках рассматриваемой заявки услуги 41 класса МКТУ (воспитание, развлечения) совпадают с приведенными в перечне услугами 41 класса МКТУ противопоставленной регистрации, а услуги обеспечение учебного

процесса и организация культурно-просветительских мероприятий однородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленных регистраций (обучение, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов красоты, составление расписаний спортивных состязаний), поскольку представляют собой организационную деятельность, направленную на устройство, создание духовных благ для человека; преследуют одинаковые цели (культурно-просветительные), имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия оказания услуг (объявления о планируемых или проводимых мероприятиях доводятся до ведения заинтересованных лиц, в том числе, через средства массовой информации).

В связи с изложенным, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 закона РФ, является правомерным.

Поскольку заявителем не представлено согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, то отсутствуют основания для отмены решения экспертизы от 05.10.2004.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2004 и оставить в силе решение экспертизы от 05.10.2004