

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 – Кодекс), 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 24.09.2010, поданное компанией Espresso Fashion B.V., Нидерланды (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 10.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 804291, при этом установила следующее.

Указанная международная регистрация произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.04.2003 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию 01.11.2007 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №804291 представляет собой словесное обозначение «EXPRESSO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 10.12.2009 знаку по международной регистрации №804291 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак «EXPRESSO» по международной регистрации №804291 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком «EXPRESS» по свидетельству №324138[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 24.09.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленный знак [1] не обладает достаточным фонетическим сходством со знаком по международной регистрации №804291, поскольку один знак состоит из трех слогов ЭКС-ПРЕС-СО, а другой – из двух ЭКС-ПРЕСС;
- противопоставленный знак «express» переводится как «курьер, экспресс, срочный и др.», а заявленное обозначение является фантазийным;
- владелец противопоставленного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения, копия которого приложена к возражению.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №804291 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

В адрес Палаты по патентным спорам от заявителя поступило письмо от 12.10.2010 с приложенным к нему оригиналом письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного знака [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.11.2007) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №804291 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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.

Согласно пункту 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.

Знак по международной регистрации №804291 представляет собой словесное обозначение «EXPRESSO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. «Expresso» в переводе с английского языка означает то же, что «espresso», а именно: кофеварка эспрессо, кофе эспрессо, чашка кофе эспрессо (см. Интернет, словари ABBYY Lingvo). Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который представляет собой словесный знак «EXPRESS»(«express» в переводе с английского означает «экспресс (поезд, автобус), посыльный, курьер, курьерская почта, скоростной, экстренный и др., см. словари ABBYY Lingvo»), зарегистрированный ранее на имя иного лица для однородных товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставляемые знаки являются сходными фонетически, что обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного знака в знак по международной регистрации. Их графическое сходство обусловлено использованием стандартного шрифта одного алфавита, в котором все буквы, кроме последней в заявлении обозначении, совпадают. При этом следует отметить, что семантически сравниваемые обозначения не являются сходными в силу наличия у них разных смысловых значений, о чем свидетельствует их перевод на русский язык. Тем не менее, учитывая высокую степень фонетического и графического сходства обозначений «EXPRESSO» и «EXPRESS», можно сделать вывод о том, что указанные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, так как относятся к одним родовым группам: одежда, обувь, головные уборы. Сходство самих обозначений и однородность товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против предоставления знаку по международной регистрации №804291 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, что подтверждается письмом [2]. Следовательно, вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №804291 в отношении всех товаров, указанных в перечне международной регистрации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 24.09.2010, отменить решение Роспатента от 10.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №804291 в отношении всех товаров, указанных в регистрации.