

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 06.03.2009 на решение Роспатента от 08.12.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 916346/50, поданное компанией Густав Паулиг Лтд, Финляндия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана комбинированному обозначению по международной регистрации №916346, содержащему словесный элемент «MUNDO», испрашивалась заявителем в отношении товаров 30 класса МКТУ – кофе.

Решением Роспатента от 08.12.2008 отказано в предоставлении правовой охраны международной регистрации №916346. Решение Роспатента мотивировано несоответствием обозначения по международной регистрации №916346 требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи со сходством до степени смешения со знаком по международной регистрации № 674705, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на другое лицо в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ - кофе.

Заявитель, в своем возражении от 06.03.2009, выразил несогласие с решением Роспатента, считая, что, обозначение по международной регистрации №916346 в отношении товаров кофе не является сходным до степени смешения с указанным экспертизой знаком по международной регистрации №674705.

В подтверждение указанного заявитель приводит следующие доводы:

- при восприятии обозначений в целом они производят различное общее зрительное впечатление, поскольку изобразительные элементы сопоставляемых обозначений, в значительной степени способствующие выполнению данными

обозначениями функции индивидуализации, воспринимаются по разному с точки зрения формы представления и смыслового содержания;

- различное общее впечатление от сравнения обозначений в целом также обусловлено разным количеством словесных элементов в сравниваемых обозначениях, их различным взаимным расположением относительно друг друга, а также различным шрифтовым исполнением словесных элементов сравниваемых обозначений;

- с точки зрения фонетики тоже отсутствует сходство, поскольку знак по международной регистрации № 916346 и противопоставленный знак имеют разную длину, начальные элементы сопоставляемых обозначений имеют разное произношение, за счет того, что восприятие заявленного обозначения начинается со слова «MUNDO», а противопоставленного знака – со слова «EL», различное звучание начальных частей оказывает существенное влияние на восприятие обозначений, сопоставляемые обозначения также различаются по составу гласных и согласных звуков;

- слово «MUNDO» является лексической единицей испанского языка, употребляемой в значении «мир, вселенная, земной шар, Земля», то есть данное обозначение не способно выполнять индивидуализирующую функцию, является слабым элементом – общепринятым термином, характерным для области деятельности заявителя и правообладателя (деятельность осуществляется во всем мире или в мировом масштабе);

- основным «сильным» элементом заявленного обозначения, несущим основную различительную способность, является несходный элемент «Paulig», который также входит в фирменное наименование заявителя и воспроизводит фамилию основателя фирмы;

- компания Густав Паулиг Лтд специализируется на производстве высококачественного кофе, являясь европейским лидером в этой сфере, ее продукция широко представлена в России, в связи с чем обозначение «Paulig» завоевало высокую репутацию среди потребителей.

К возражению приложены следующие материалы:

- информационное сообщение о расширенном заседании совместной рабочей группы Роспатента и ФАС России с привлечением общественности и предпринимательских кругов на 4 л. [1];
- сведения из Интернет с сайта Яндекс словари – перевод слова «mundo» на 2 л. [2];
- сведения из Интернет о компании Paulig на 4 л. [3];
- распечатка результатов поиска из РОМАРИН на 2 л. [4];
- распечатка результатов поиска из базы данных ФИПС и сведений о товарных знаках на 7 л. [5].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.12.2008 и предоставить правовую охрану международной регистрации №916346 в отношении товара 30 класса МКТУ – кофе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 02.03.2007 международной регистрации №916346 правовая база для оценки охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (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 (далее - Правила).

Согласно пункту 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний

приоритет. Допускается регистрация сходных до степени смешения обозначений лишь с согласия правообладателя более раннего товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 916346 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MUNDO», под которым в правильном шестиугольнике размещен словесный элемент «PAULIG», выполненный прописными буквами, и неохранный словесный элемент «est.1876». Принимая во внимание начальную позицию в знаке и размеры шрифтовых элементов, доминирующим элементом знака является словесный элемент «MUNDO».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 674705 является комбинированным обозначением, содержащим словесный элемент «café «El Mundo», выполненный в две строки прописными буквами, и изображение кофейного зерна в момент попадания в жидкую субстанцию с брызгами. Словесный элемент «café» является неохраняемым. Основным сильным элементом противопоставленного знака, несущим на себе основную различительную способность, является словесный элемент «El Mundo», так как он легче запоминается и на него акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №916346 и противопоставленного знака по международной регистрации № 674705 показал следующее. В состав обозначения по международной регистрации №916346 и противопоставленного знака по международной регистрации № 674705 входит фонетически и семантически (в переводе с испанского означает мир, вселенная, космос) тождественный словесный элемент «MUNDO», что позволяет признать

сравниваемые товарные знаки сходными. Учитывая, что знак по международной регистрации №916346 и противопоставленный знак по международной регистрации № 674705 предназначены для маркировки идентичных товаров 30 класса МКТУ – кофе (или их заменителей), знак по международной регистрации № 916346 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 674705 в отношении однородных товаров, что и было правомерно указано в решении Роспатента.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 06.03.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 08.12.2008.**