

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 30.01.2006, поданное фирмой «Супер Коффимикс Мэньюфекчуриг Лтд», Сингапур (далее – заявитель), на решение экспертизы от 09.11.2005 об отказе в регистрации обозначения по заявке №2004710264/50 в качестве товарного знака, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004710264/50 с приоритетом от 12.05.2004 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, кофейные напитки».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Café Nova**», выполненное буквами латинского алфавита, в котором слово **Café** переводится как “кофе, кафе” (франц. яз.), а слово **Nova** – как “новая, ранняя, молодая” (лат. яз.)

Согласно решению, вынесенному Федеральным институтом промышленной собственности» (далее - решение экспертизы) от 09.11.2005, обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002. (далее – Закон).

Указанный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными знаками со словесным элементом «NOVA» по

международным регистрациям №465941 и №494121, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица для однородных товаров 30 класса МКТУ [1].

В возражении от 30.01.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям не обладают звуковым, визуальным и смысловым сходством;
- владелец противопоставленных знаков не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

На основании этого заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров, указанных в заявке.

К возражению прилагается копия письма-согласия с письмом от патентного поверенного с переводом на 4л. в 1 экз.

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

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 12.05.2004 поступления заявки №2004710264/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 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 их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами 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 выше, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются

-со словесными обозначениями

-с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается 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 №2004710264/50 представляет собой словесное обозначение «**Café Nova**» выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что в переводе с французского языка на русский слово **Café** означает «кофе, кафе, кофейный (о цвете)», а слово **Nova** – «новая звезда» (см. «Новый французско-русский словарь», В.Г.Гак, К.А.Ганшина, «Русский язык», М., 1995, с.153,739). Для товаров 30 класса МКТУ «кофе, кофейные напитки», в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, слово «Café» является неохраноспособным элементом, т.к. указывает на вид товара.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №465941 и №494121 включают изобразительные элементы и словесный элемент «**NOVA**», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков установлено, что они включают в себя словесный элемент «**NOVA**». Признак вхождения одного обозначения в другое обуславливает сходство сравниваемых знаков до степени смешения их потребителем в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, что и было правомерно отмечено в решении экспертизы от 09.11.2005.

Однако существует ряд отличий заявленного обозначения и противопоставленных знаков. Так, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «**CAFÉ**», который оказывает влияние на его фонетическое восприятие, а в состав противопоставленных знаков включены изобразительные элементы, которые влияют на визуальное восприятие знаков.

Вместе с тем, в письме от 14.10.2005, представленном заявителем, владелец международных регистраций №465941 и №494121 выразил согласие на регистрацию на имя заявителя и использование им в качестве товарного знака обозначения «**Café Nova**» для товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака не имеется.

В соответствии с изложенным и с учетом указанных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.01.2006, отменить решение экспертизы от 09.11.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

(526)	Café
(511)	
30 -	Кофе, напитки кофейные.