

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 06.03.2009, поданное Эйт О'Клок Коффи Кампании, США (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719619/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006719619/50 с приоритетом от 06.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе и кофейные продукты, включая быстрорастворимый кофе, заменители кофе, кофе-сырец, напитки кофейные, напитки на основе кофе, кофейные бобы, жареные кофейные бобы, жареный молотый кофе, гранулированный растворимый кофе (приготовлен методом мгновенного замораживания), гранулированный растворимый кофе (подвергнутый распылительной сушке), гранулированный растворимый кофе».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат, на фоне которого расположены словесные элементы «EIGHT O'CLOCK COFFEE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и знак ®. Над квадратом расположена развевающаяся лента с надписью «QUALITY Since 1859». В центре ленты находится круг с изображением ручной кофемолки. По окружности нанесены словесные элементы «FRESHNESS GUARANTEED».

Регистрация товарного знака испрашивается в светло-сером, сером, темно-сером, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.10.2008 было принято решение об отказе 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 товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что изобразительный элемент (малина и лимон) заявленного обозначения сходен до степени смешения с товарным знаком «Five O’Clock Пять часов» по свидетельству №180050, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица.

При этом экспертизой указано, что элементы ®, «QUALITY Since 1859», «FRESHNESS GUARANTEED» являются неохраняемыми элементами в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в государственной регистрации товарного знака.

По мнению заявителя, основанием для регистрации является согласие владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству №180050 на регистрацию обозначения по заявке №2006719619/50 в отношении приведенных в перечне товаров 30 класса МКТУ.

Указанное Письмо-согласие [1] представлено в качестве приложения к настоящему возражению.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.07.2006) приоритета заявки №2006719619/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение, представляет собой квадрат, на фоне которого расположены словесные элементы «EIGHT O'CLOCK COFFEE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, и знак ®. Над квадратом расположена развевающаяся лента с надписью «QUALITY Since 1859». В центре ленты находится круг с изображением ручной кофемолки. По окружности нанесены словесные элементы «FRESHNESS GUARANTEED».

Регистрация товарного знака испрашивается в светло-сером, сером, темно-сером, черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №180050 состоит из словесных элементов «Five O'Clock Пять часов», выполненных буквами латинского и русского алфавитов.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического совпадения элементов «O'Clock» и подобия заложенных в знаках смысловых понятий «EIGHT O'CLOCK (восемь часов) - Five O'Clock (пять часов)».

Товары 30 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны, так как относятся к одной родовой группе «кофе».

Вывод о сходстве сравниваемых знаков и однородности товаров заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, представленное согласие правообладателя товарного знака №180050 [1], согласно которому последний выражает согласие с регистрацией обозначения по заявке №2006719619/50 в отношении указанных в заявке товаров 30 класса МКТУ устраняет причины для отказа в регистрации товарного знака для данных товаров.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.03.2009, отменить решение об отказе в государственной регистрации от 28.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

(526) – неохраняемые элементы: ®, «QUALITY Since 1859», «FRESHNESS GUARANTEED», «COFFEE».

(591) – светло-серый, серый, темно-серый, черный.

(511)

30 – кофе и кофейные продукты, включая быстрорастворимый кофе, заменители кофе, кофе-сырец, напитки кофейные, напитки на основе кофе, кофейные бобы, жареные кофейные бобы, жареный молотый кофе, гранулированный растворимый кофе (приготовлен методом мгновенного замораживания), гранулированный растворимый кофе (подвергнутый распылительной сушке), гранулированный растворимый кофе.

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