

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение, поступившее 31.08.2005, поданное Caffé perté Kereskedelmi kft., Венгрия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 19.04.2005 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 802851 знака «CAFFÉ PERTÉ» (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 802851 произведена 27.02.2003 с приоритетом от 27.02.2003 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне данной регистрации.

Знак по международной регистрации № 802851 является комбинированным. Он образован словесными элементами «CAFFÉ PERTÉ», выполненными в две строки строчными утолщенными буквами на фоне изобразительной композиции в виде темного круга и обрамляющей его окружности. Изобразительная составляющая знака, по мнению заявителя, напоминает вид сверху чашки, до середины наполненной кофе.

Экспертизой вынесено решение от 19.04.2005 о предоставлении правовой охраны международной регистрации № 802851 знака «CAFFÉ PERTÉ» на территории Российской Федерации только в отношении части заявленных товаров 30 класса МКТУ «café, boisson à base de café» (кофе, напитки на основе кофе) с указанием слова «CAFFÉ» неохраняемым элементом знака.

Частичный отказ экспертизы в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению мотивирован несоответствием международной регистрации № 802851 требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон).

Экспертизой установлено, что входящий в состав международной регистрации № 802851 словесный элемент «CAFFÉ» является указанием на конкретный вид товара, а именно «кофе», поэтому он может быть включен в состав товарного знака только в качестве неохраняемого элемента. В отношении других заявленных товаров 30 класса МКТУ он способен ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

Кроме того, в результате проведения поиска экспертизой выявлен сходный до степени смешения с заявленным обозначением «CAFFÉ PERTÉ» словесный товарный знак «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849, имеющий более раннюю дату приоритета 15.06.1998, зарегистрированный на имя компании «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд», Индия, в отношении однородных услуг.

В направленном в Палату по патентным спорам возражении от 31.08.2005, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивированное следующими доводами:

- заявленное обозначение «CAFFÉ PERTÉ» не является сходным до степени смешения с противопоставленным экспертизой товарным знаком «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849 по словесному, графическому и семантическому признакам сходства обозначений;

- сферы интересов компании-заявителя и владельца противопоставленного товарного знака лежат совершенно в разных областях, а именно: заявитель занимается обработкой кофе, а правообладатель противопоставленной регистрации известен как крупный производитель высококачественных лекарственных субстанций и не претендует на расширение сферы своей деятельности. Таким образом, реального смешения услуг на рынке произойти не может;

- комментируя мотивы частичного отказа экспертизы по пункту 3 статьи 6 Закона, заявитель считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе, напитки на основе кофе, заменители кофе»;

- заявителем инициирована подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба о пересмотре решения экспертизы от 19.04.2005 и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению «CAFFÉ PERTÉ» в отношении заявленного перечня услуг 35 и 43 классов МКТУ с исключением из правовой охраны слова «CAFFÉ».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- страницы Интернет-сайта www.caffeperte.hu на 4 л.;
- страницы Интернет-сайтаов www.dreddys.com и www.rlsnet.ru на 4 л.;
- решение Палаты по патентным спорам от 22.03.2006.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

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 приоритета международной регистрации № 802851 правовая база для оценки охраноспособности знака «CAFFE PERTE» включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид товаров.

На основании нормы абзаца шестого пункта 1 статьи 6 Закона элементы, указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3(1.5) Правил к обозначениям, указывающим на вид товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров.

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1. Правил к таким обозначениям отнесены, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 (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.

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.

Международная регистрация № 802851 является комбинированным обозначением, состоящим из словесных элементов «CAFFÉ PERTÉ», выполненных в две строки строчными утолщенными буквами на фоне изобразительной композиции в виде темного круга и обрамляющей его окружности.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CAFFÉ» в переводе с итальянского языка означает: «кофейное дерево; кофе (зерна, напиток); кафе»¹. Следовательно, данный словесный элемент по отношению к части заявленных товаров 30 класса МКТУ и связанных с ними услуг является описательным, указывающим на вид. Для других товаров 30 класса МКТУ, не являющихся кофе или напитками на его основе, словесный элемент «CAFFÉ» будет являться ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.

¹ Яндекс. Словари: перевод «caffè» - итальянский язык. <http://lingvo.yandex.ru>

Способность введения потребителя в заблуждение словесным элементом «CAFFÉ» распространяется и на заявленный товар «заменители кофе», для которого заявитель считает приемлемым предоставление охраны заявленному обозначению. Заменители кофе не являются кофе по определению.

Противопоставленный словесный товарный знак «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849 зарегистрирован с приоритетом от 15.06.1998 на имя компании «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд», Индия, в отношении товаров 05, 10, 35, 41 и 42 классов МКТУ. На основании решения Палаты по патентным спорам от 22.03.2006 действие правовой охраны противопоставленного товарного знака досрочно прекращено в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, однородных услугам 35 и 43 классов в перечне международной регистрации № 802851.

Таким образом, в настоящее время противопоставленный товарный знак «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849 не может служить препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению «CAFFÉ PERTÉ» на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг.

Соответственно, доводы о несоответствии международной регистрации № 802851 условиям пункта 1 статьи 7 Закона должны быть сняты.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение, поступившее 31.08.2005, изменить решение экспертизы от 19.04.2005, предоставить правовую охрану международной регистрации № 802851 знака «CAFFÉ PERTÉ» на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ «café, boisson à base de café» и всех заявленных услуг с исключением из правовой охраны слова «CAFFÉ».