

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 24.08.2005, поданное компанией Коломбина С.А. Ла Пайла, Сарсаль, Валье, Республика Колумбия (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака от 25.05.2005 по заявке № 2003717568/50 при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003717568/50 с приоритетом от 11.09.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетание «COFFEE DELIGHT», которое в переводе с английского языка имеет значение «кофейный восторг», под ним словосочетание, выполненное буквами русского алфавита «КОФЕ ДЕЛАЙТ». Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 25.05.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями (далее - Закон), поскольку заявленное обозначение содержит словесный элемент «Кофе»/«Coffee», который является неохраноспособным, так как указывает на вид товара, а в отношении заявленного перечня товаров слово «кофе» способно ввести потребителя в

заблуждение в отношении выпускаемой продукции, так как в заявленном перечне товаров «кофе» отсутствует.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком «Delight», зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, на имя фирмы «Эмборг Фудз Аалборг А/С, Дания (св-во № 172960 с приоритетом от 10.07.1997).

Указанный вывод обосновывается фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «Delight», входящего в сравниваемые обозначения.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 27.01.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявитель выразил просьбу об ограничении перечня заявленных товаров 30 класса МКТУ и изложить его в следующей формулировке – изделия кондитерские, сладости, шоколад, бисквиты, изделия кондитерские мучные, все выше перечисленные товары с содержанием «кофе».

- заявитель так же выразил просьбу об исключении из правовой охраны слова «КОФЕ»/ «COFFEE»;

- противопоставленный экспертизой товарный знак на дату рассмотрения настоящего возражения не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку действие правовой охраны регистрации №172960 прекращено с 08.02.2006.

В обоснование своих доводов представителем заявителя была представлена копия решения Палаты по патентным спорам от 08.02.2006 г. о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Delight» по свидетельству № 172960.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 25.05.2005 и регистрации обозначения по заявке № 2003717568/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит 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 поступления заявки № 2003717568/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 (абзац 2) Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью. Правилами установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. (п. 2.3.2.3).

Элементы, указанные в абзацах втором-пятом п. 1 ст. 6 Закона, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Анализ заявленного обозначения показал, что обозначение является словесным и представляет собой словосочетание «COFFEE DELIGHT» выполненное буквами латинского алфавита и его транслитерацию «КОФЕ ДЕЛАЙТ».

В переводе с английского языка слово DELIGH- означает восхищаться, наслаждаться, доставлять наслаждение (см. Англо-русский словарь под ред. В.К. Мюллера, М., 1956, стр.167)

Таким образом, словосочетание в переводе с английского языка имеет значение – «кофейное удовольствие».

Поскольку заявителем была выражена просьба об уточнении заявленного перечня товаров, а именно – изделия кондитерские, сладости, шоколад, бисквиты, изделия кондитерские мучные, все вышеперечисленные товары с содержанием кофе, то словесный элемент «COFFEE/КОФЕ» будет указывать на вид товара, следовательно, подпадает под действие п. 1 ст.6 Закона. Поскольку данный элемент не занимает в знаке доминирующего положения, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Поскольку на дату рассмотрения возражения (17.04.2006) правовая охрана товарного знака № 172960, правомерно противопоставленного заявленному обозначению в решении экспертизы, прекращена, нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 24.08.2005, отменить решение экспертизы от 25.05.2005 г. и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

- (526) Слово «COFFEE» /«КОФЕ»
- (511) 30 - изделия кондитерские, сладости, шоколад, бисквиты, изделия кондитерские мучные, все вышеперечисленные товары с содержанием кофе.

