

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 30.06.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.07.2009, поданное компанией ГРИФФИТС КОРПОРЕЙШН, Сейшельские Острова (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №360489, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 24.09.2008 за №360489 по заявке №2006722903/50 с приоритетом от 08.08.2006 на имя компании Каффе Неро Груп Плк, 3 Низл Стрит, 2нд Флор, Лондон, ВС2Х 9ПУ, Великобритания (далее - правообладатель) для услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 08.08.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «CAFFE NERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словосочетание переводится с итальянского языка как «черный кофе».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.06.2009, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №360489 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «CAFFE NERO» по свидетельству №360489 с приоритетом от 08.08.2006 является сходным до степени смешения в отношении услуг 43 класса МКТУ с товарным знаком «КОФЕНЭРО» по свидетельству №325929 с

приоритетом от 21.04.2006, принадлежащим компании ГРИФФИТС КОРПОРЕЙШН;

- сравниваемые знаки фонетически сходны, поскольку словесный элемент «КОФЕНЭРО» является транслитерацией словесного элемента «CAFFE NERO»;

- словесное обозначение «CAFFE NERO» с большинства европейских языков (итальянского, французского и испанского) переводится как «черный кофе», и, следовательно, транслитерация этого обозначения «КОФЕНЭРО» также переводится на русский язык как «черный кофе», то есть сравниваемые обозначения имеют одинаковую семантику;

- оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом без каких-либо особенностей заглавными буквами латинского алфавита;

- товарный знак по свидетельству №325929 является комбинированным, включает изобразительный элемент, а словесный элемент выполнен художественным шрифтом заглавными буквами русского алфавита;

- буквы, которыми выполнен словесный элемент «КОФЕНЭРО» в противопоставленном товарном знаке, хорошо читаются, поэтому при визуальном восприятии знака в целом в первую очередь внимание потребителя концентрируется именно на этом элементе;

- практически все буквы сравниваемых обозначений «CAFFE NERO» и «КОФЕНЭРО» совпадают по звучанию и начертанию в латинском и русском алфавитах, то есть знаки в целом визуальны сходны;

- анализ фонетического, семантического и визуального сходства позволяет сделать вывод о том, что указанные товарные знаки сходны;

- оба товарных знака зарегистрированы в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №360489 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №360489, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве от 29.03.2010, изложил следующее мнение:

- товарный знак по свидетельству №360489 представляет собой словосочетание «CAFFE NERO», которое транслитерируется как «кафе nero», а не «КОФЕНЭРО», как полагает лицо, подавшее возражение;

- словосочетание «CAFFE NERO» переводится с итальянского языка как «черный кофе»;

- приведенное в возражении утверждение о том, что данное словосочетание переводится как «черный кофе» также с французского и испанского языков, не соответствует действительности;

- словесный элемент «КОФЕНЭРО» имеет искусственное происхождение;

- таким образом, оспариваемый товарный знак имеет определенное смысловое значение, а словесный элемент противопоставленного товарного знака является фантазийным, то есть товарные знаки не сходны по семантическому критерию;

- данное обстоятельство является основанием для вывода о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- также товарные знаки не являются сходными ни фонетически, ни графически;

- отсутствие фонетического сходства обусловлено существенным различием в произношении начальных частей словесных обозначений;

- начальная часть товарного знака по свидетельству №360489 произносится как «каффе» (ударение на «е»: в оспариваемом обозначении присутствует знак ударения);

- ввиду фантазийного характера словесного элемента противопоставленного товарного знака «КОФЕНЭРО» невозможно однозначно утверждать, на какой слог в данном слове приходится ударение;

- вместе с тем, начальная часть указанного слова представляет собой хорошо известное российскому потребителю слово «КОФЕ» (с ударением на «О»), логично предположить, что второй слог слова «КОФЕНЭРО» будет безударным;

- довод возражения о том, что все буквы сравниваемых обозначений являются совпадающими по начертанию в латинском и русском алфавитах, является необоснованным, поскольку совпадают только две буквы - «Е» и «О»;

- кроме того, оспариваемый товарный знак является словесным, а противопоставленный – комбинированным, включающим словесные и изобразительные элементы;

- правомерность изложенного выше подхода к сравнительному анализу товарных знаков по свидетельствам №360489 и №325929 подтверждается судебной практикой, а именно решением Арбитражного суда г. Москвы от 16 августа 2005 года по делу №А40-36100/05-93-308;

- названным судебным актом было установлено отсутствие сходства обозначений «МАК КАФЕ» и «McCoffee».

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №360489.

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

С учетом даты (08.08.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №360489 правовая база для оценки его 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

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.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №360489 представляет собой словесное обозначение «CAFFE NERO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 7 Закона из-за наличия ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству №325929.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее графический элемент в виде черного квадрата, на фоне которого выполнено изображение темнокожего человека в белых брюках, и словесные элементы «кофейня» и «кофенеро», размещенные, соответственно, в верхней и нижней части квадрата. Справа от квадрата расположен словесный элемент «КОФЕНЭРО», выполненный оригинальным шрифтом черного цвета со светлым контуром буквами русского

алфавита. При этом размер шрифта этого слова значительно больше размера шрифта словесных элементов, размещенных в квадрате. Словесный элемент «кофейня» является неохраняемым элементом товарного знака.

В противопоставленном знаке основным элементом, по которому знак (и, как следствие, товар/услуга и их производитель) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «КОФЕНЭРО». Данный факт обусловлен тем, что слова легче воспринимаются и запоминаются человеком, а также выполнением данного элемента крупным шрифтом и его местоположением.

Анализ противопоставленных товарных знаков показал, что сопоставляемые знаки включают в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «КОФЕНЭРО» и «CAFFE NERO», которые имеют сходное звучание (к-о-ф-е-н-э-р-о/ к-а-ф-е-н-э-р-о), однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку они производят разное зрительное восприятие в целом.

Указанное достигается за счет того, что слова выполнены буквами различных алфавитов. При этом слово «КОФЕНЭРО» является фантазийным, поскольку анализ общедоступных словарно-справочных источников показал, что в русском языке отсутствует лексическая единица «КОФЕНЭРО». Кроме того, оно выполнено буквами русского алфавита, в силу чего будет прочитываться российскими потребителями, и восприниматься как абстрактное, оригинальное слово.

Напротив, элемент «CAFFE NERO» представляет собой устойчивое словосочетание, поскольку имеет определенное смысловое значение (в переводе с итальянского на русский язык означает «черный кофе», см. <http://lingvo.yandex.ru>). Его перевод для российского потребителя не составит труда, в силу частого употребления составляющих его слов в речевом обороте. В этой связи указанный элемент способен порождать вполне яркие, четкие смысловые ассоциации, обуславливающие его принципиальное отличие от противопоставленного знака.

Усугубляет несходство знаков и присутствие вспомогательных графических элементов в противопоставленном знаке.

Учитывая вышеизложенное, следует вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и соответственно коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает нарушений по пункту 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.06.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №360489.