

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.10.2009. Данное возражение подано фирмой «Kaufland Warenhandel GmbH & Co.KG», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Cafe Allegro» по международной регистрации №940007, при этом установлено следующее.

Знак «Cafe Allegro» был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 25.06.2007 за № 940007 с конвенционным приоритетом от 10.01.2007 в отношении товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак «Cafe Allegro» является словесным, состоит из словесных элементов «Cafe» и «Allegro», выполненных в две строки оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буквы «С» и «А» - заглавные.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.07.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 940007 частично в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что правовая охрана может быть предоставлена в отношении части товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации: «cafe, sous forme de grains de cafe, ainsi que cafe moulu; extraits de cafe; succedanes du cafe; extraits de

succedanes du cafe; poudres pour la preparation de boissons a base de cafe et boissons a base de cafe pretes a servir, comprises dans cette classe, notamment contenant du cafe et/ou des extraits de cafe et/ou des succedanes du cafe et/ou des extraits de succedanes du cafe et/ou du cacao et/ou du sucre et/ou des edulcorants naturels et/ou des edulcorants artificiels et/ou du lait et/ou des produits laitiers et/ou des huiles comestibles et/ou des graisses comestibles et/ou des succedanes de creme a cafe a base de graisses vegetales et d'oligofructose et/ou d'inuline et/ou des preparations aromatiques et/ou d'autres substances aromatiques; espresso, cafe non torrefie, aromates de cafe; boissons a base de cafe et d'espresso, ainsi que boissons a base de cafe et/ou d'espresso». Вывод обусловлен тем, что, обозначение «Cafe», входящее в состав знака, является ложным указанием на вид для всех товаров 29 и 32 и остальной части товаров 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В отношении вышеперечисленных товаров 30 класса МКТУ словесный элемент «Cafe» исключен из самостоятельной правовой охраны, поскольку характеризует указанные товары.

В заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- словесным товарным знаком «ALLEGRO» по свидетельству №328775, зарегистрированным на имя «ИНТЕРНЕШНЛ ФУДСТАФФС КО.» в отношении товаров 29 класса МКТУ (приоритет от 25.05.2005) [1];
- словесным знаком «ALEGRA» по международной регистрации №886443, зарегистрированным на имя «ALEGRA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA» в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ (приоритет от 19.01.2006) [2].

В Палату по патентным спорам 13.10.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Cafe Allegro» по международной регистрации № 940007, доводы которого сводятся к следующему:

- при оценке охраноспособности обозначений, представляющих собой иностранные слова, следует исходить из значения соответствующего обозначения в языке заявителя;

- заявитель является немецкой компанией; словесный элемент «Cafe» переводится с немецкого языка (так же как с английского и французского) как «кафе», то есть небольшой ресторан, где подают кофе, чай, закуски и т.п. Словесный элемент «Allegro» в переводе с немецкого языка означает «аллегро, в быстром темпе» и в сочетании со словесным обозначением «Cafe», переводится как «кафе в темпе allegro»;
- обозначение «Cafe Allegro» с учетом перевода не является ложным в отношении заявленных товаров, что подтверждается практикой Роспатента (зарегистрированы обозначения, в состав которых входит элемент «Cafe» в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, например, словесное обозначение «Cafe Galerie» (международная регистрация №558783), словесное обозначение «Cafe de PARIS» (международная регистрация №535922), словесное обозначение «Henri Wintermans Cafe Creme» (международная регистрация №471178));
- заявитель согласен с указанием словесного элемента «Cafe» в качестве неохраняемого в составе заявленного обозначения;
- заявленное обозначение состоит из нескольких слов, а противопоставленные знаки [1-2] из одного, что обуславливает вывод о фонетическом и визуальном несхождении знаков;
- семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] отсутствует;
- владелец противопоставленной международной регистрации [2] выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №940007 в отношении всех товаров, указанных в регистрации.

В подтверждение изложенных доводов были представлены:

- копии страниц с вариантами перевода словесных обозначений «Cafe», «Allegro», «Allegra» на 18 л. {1};
- варианты значений слова «кафе» в различных словарно-справочных источниках информации на 4 л. {2};
- распечатки регистраций товарных знаков на 16 л. {3};
- копия письма-согласия от владельца знака [2] с переводом на 2 л. {4}.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и предоставить знаку по международной регистрации №940007 правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

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

С учетом даты (10.01.2007) конвенционного приоритета № 940007 правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид.

В пункте (2.3.1) Правил указано, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, простые наименования товаров, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям, относятся, 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 установлено, что 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 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ словесных элементов знака по международной регистрации №940007 показал следующее.

Слово «Cafe» в переводе с французского языка означает (см. <http://multitran.ru/>): 1. кофе, кофейное зерно, кафе; 2. кафе с табачным киоском. Слово «Allegro» в переводе с французского языка означает (см. <http://multitran.ru/>): 1. быстро; 2. аллегро (муз.).

Слово «Cafe» в переводе с испанского языка означает (см. <http://multitran.ru/>): 1. кофейное дерево, кофе, кафе; 2. выговор, нахлобучка и др. Слово «Allegro» не имеет перевода с испанского языка.

В соответствии с изложенным, элемент «Cafe» в заявленном обозначении в отношении части товаров 30 класса МКТУ указывает на определенный вид товара – кофе, и, следовательно, является неохраняемым элементом знака на основании пункта 1 статьи 6 Закона и соответствующий вывод экспертизы следует признать правомерным, что заявителем не оспаривается.

В отношении другой части заявленных товаров 30 и всех товаров 29 и 32 классов МКТУ, которые не относятся к «кофе», знак по международной регистрации в целом будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида товаров. В связи с этим, заявленное обозначение в отношении этих товаров не соответствует пункту 3 статьи 6 Закона и вывод экспертизы следует признать правомерным.

Довод заявителя о наличии иных регистраций, содержащих словесный элемент «Cafe», зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, не может быть признан убедительным, поскольку каждый случай индивидуален, и делопроизводство ведется отдельно по каждой заявке.

Анализ знака по международной регистрации №940007 на соответствие требованию пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

В состав знака по международной регистрации №940007 входит «сильный»

элемент «ALLEGRO» и «слабый» элемент «Cafe».

При оценке сходства обозначений учитывается сходство «сильных» (оригинальных) обозначений, поэтому правомерно противопоставление знаков «ALLEGRO» и «ALEGRA».

Противопоставленный знак [1] представляет собой обозначение «ALLEGRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ALEGRA» [2] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 29, 32 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №940007 и противопоставленных регистраций [1-2] показал следующее.

Знак по международной регистрации №940007 и противопоставленный знак [1] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ALLEGRO», что свидетельствует о сходстве знаков по фонетическому и семантическому фактору сходства.

Следует признать правомерным доводы заявителя о различном зрительном впечатлении знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака [1]. Однако, семантическое и фонетическое тождество доминирующего словесного элемента знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака [1] позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Словесный элемент «Allegro» (транскрипция [a l e g r o]) знака по международной регистрации №940007 и словесный элемент «ALEGRA» (транскрипция [a l e g r a]) противопоставленного знака [2] характеризуются совпадением большинства звуков [a l g r] и их одинаковым расположением. Следует отметить, что звуки [a] и [o] в конце сравниваемых словесных обозначений близки по звучанию. Указанное обуславливает фонетическое сходство сравниваемых словесных обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.multitran.ru) показал, что обозначение «ALEGRA» не является лексической единицей какого-либо языка. В связи с чем, сравнение по семантическому критерию не представляется возможным.

Учитывая сходство словесных обозначений, комбинированный знак по международной регистрации №940007 признается сходным в целом с противопоставленным словесным знаком [2], поскольку различие в графическом исполнении и присутствие неохраноспособных элементов, не играют существенной роли в индивидуализации товара и поэтому не влияют на вывод о сходстве знаков.

Сравнительный анализ товаров, приведенных в перечнях международной регистрации и противопоставленных товарных знаках [1-2], показал следующее.

Товары 29 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №940007, однородны товарам 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-2], поскольку сравниваемые товары соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Товары 32 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №940007, идентичны товарам 32 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленной международной регистрации [2].

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 29 и 32 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «Cafe Allegro» по международной регистрации №940007/50 и противопоставленные ему знаки [1-2] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В материалах дела имеется копия письма-согласия {4}, выданного владельцем противопоставленной международной регистрации [2]. Заявитель

ссылается на наличие оригинала указанного письма-согласия в материалах дела знака по международной регистрации №939523.

Действительно, в письме владельца международной регистрации [2] (оригинал которого находится в деле по международной регистрации №939523) выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №940007 на территории Российской Федерации и использовании его в отношении всех товаров (имеется ввиду товаров 29 и 32 классов МКТУ). Вместе с тем, указанное согласие не может повлиять на решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №940007 по мотивам, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 09.10.2009, оставить в силе решение Роспатента от 09.07.2009.