

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 31.01.2005, поданное Консолидейтед Кофи Лимитед, Индия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 14.10.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №99713438/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №99713438/50 с приоритетом от 24.08.1999 заявлено на регистрацию на имя Консолидейтед Кофи Лимитед, Индия в отношении товаров 30 класса МКТУ – «кофе».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой этикетку, содержащую элементы «MYSORE GOLD COFFEE», «international choice», «great taste», «100% pure instant coffee», «МАЙСОП ГОЛД», «100% натуральный растворимый кофе», ©, «Copyright 1991», «All right reserved», изображение архитектурного ансамбля и орнаментальные рисунки.

Решение экспертизы от 14.10.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №99713438/50, является сходным до степени смешения с ранее заявленными на имя другого лица в отношении однородных товаров словесными товарными знаками «MYSORE GOLD» по свидетельству №180853 и «МАЙСОП ГОЛД» по свидетельству №177652.

Кроме того, экспертизой указано, что в заявленном обозначении все буквы, цифры, слова, кроме «MYSORE GOLD МАЙСОР ГОЛД» являются неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.01.2005 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение является комбинированным и выполнено в стилизованной форме, в то время как противопоставленные словесные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом, что приводит к отсутствию их визуального сходства;
- заявитель согласен с исключением из правовой охраны всех букв, цифр, слов, кроме «MYSORE GOLD МАЙСОР ГОЛД».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров.

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

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 (24.08.1999) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:

- не обладающих различительной способностью (абзац 2);
- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта (абзац 6).

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения (абзац 7).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

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

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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. Правил.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки, а также учитывается возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил).

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №99713438/50 представляет собой этикетку, содержащую элементы «MYSORE GOLD COFFEE», «international choice», «great taste», «100% pure instant coffee», «МАЙСОР ГОЛД», «100% натуральный растворимый кофе», ©, «Copyright 1991», «All right reserved», изображение архитектурного ансамбля и орнаментальные рисунки.

Анализ заявленного обозначения показал, что доминирующими элементами знака являются словесные элементы «MYSORE GOLD», выполненные крупными буквами в центре этикетки. Также значимыми элементами следует признать словесные элементы «МАЙСОР ГОЛД», представляющие собой транслитерацию словосочетания «MYSORE GOLD».

Элементы «COFFEE», «international choice», «great taste», «100% pure instant coffee», «100% натуральный растворимый кофе», ©, «Copyright 1991», «All right reserved» носят описательный характер, в связи с чем являются неохраноспособными на основании требований пункта 1 статьи 6 Закона, что заявителем не оспаривается.

Изобразительные элементы в виде орнаментов являются слабыми и занимают периферийное расположение, что свидетельствует об отсутствии их доминирования в знаке.

Таким образом, восприятие заявленного обозначения характеризуется восприятием его наиболее значимых словесных элементов «MYSORE GOLD» и «МАЙСОР ГОЛД».

Противопоставленный товарный знак «MYSORE GOLD» по свидетельству №180853 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «МАЙСОР ГОЛД» по свидетельству №177652 выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ звукового сходства показал, что словесные обозначения «MYSORE GOLD» и «МАЙСОР ГОЛД» сопоставляемых знаков являются фонетически тождественными.

Графически обозначения «MYSORE GOLD» и «МАЙСОР ГОЛД» в сравниваемых знаках следует признать сходными, так как они выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинский) с применением стандартных шрифтов.

Отсутствие смыслового значения словосочетаний «MYSORE GOLD» и «МАЙСОР ГОЛД» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по семантическому фактору сходства. Вместе с тем, их фонетическое тождество позволяет их воспринимать в качестве серии товарных знаков одного правообладателя.

Таким образом, доминирующие словесные элементы сопоставляемых знаков и, следовательно, знаки в целом являются сходными.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ сравниваемых знаков показал, что товар «кофе», указанный в заявке №99713438/50, содержится в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №180853 и №177652.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №№99713438/50 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №180853 и №177652 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров, что, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 31.01.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 14.10.2004.