

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.05.2013, поданное, TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION, Вьетнам (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086061, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 04.08.2011 за №1086061 на имя заявителя. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1086061 представляет собой



комбинированное обозначение , в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде геометрической фигуры неправильной формы, внутри которой расположены обозначение «G7», выполненное в оригинальной графике, и словесные элементы «COFFEE», «INSTANT COFFEE», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 26.02.2013 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086061.

Данное решение подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 21.05.2012, согласно которому знаку по международной регистрации №1086061 не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертизой отмечено, что слова «COFFEE», «INSTANT COFFEE» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1086061 сходен до степени смешения с комбинированным знаком по международной регистрации №850803 с приоритетом от 13.05.2005, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его тем, что для устранения препятствий в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, заявитель приобрел право на противопоставленный знак.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086061 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил распечатку, содержащую сведения о международной регистрации №850803 – [1].

Изучив материалы дела, коллегия Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (04.08.2011) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1086061 включает в

себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Согласно пункту (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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1086061 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение , в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде геометрической фигуры неправильной формы, внутри которой расположены обозначение «G7», выполненное в оригинальной графической манере, и словесные элемента

«COFFEE», «INSTANT COFFEE», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слова «coffee» и «instant coffee» в переводе с английского языка имеют значения кофе, растворимый кофе (см. Яндекс-словари). С учетом семантики данные словесные элементы в отношении товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, указывают на вид и свойства товаров и свойство и назначение услуг и являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Знаку по международной регистрации №1086061 отказано в охране на территории Российской Федерации в связи с выявлением сходного до степени смешения знака по международной регистрации №850803 – (2).

Противопоставленный знак – (2) представляет собой комбинированное



обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде вытянутого прямоугольника, внутри которого расположены словесные элементы «COFFEE», «TRUNG NGUYEN», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и обозначение «G7», выполненное в оригинальной графической манере. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 услуг 43 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков (1) и (2) показал, что они содержат в своем составе визуально тождественный графический элемент «G7», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку, на котором в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Наличие дополнительных словесных и изобразительных элементов в знаках (1) и (2) не придают существенного различия сравниваемым знакам.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 30 и услуги 43 классов МКТУ однородны, так как обладают

общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1086061 и противопоставленного знака по международной регистрации №850803 в отношении однородных товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными ВОИС в противопоставленный знак (2) внесены изменения в сведения о правообладателе, в соответствии с которыми правообладателем противопоставленного знака является TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION (заявитель).

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086061 для всех товаров 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что знак по международной регистрации №1086061 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем отсутствуют основания для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.05.2013, отменить решение Роспатента от 26.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1086061 в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ с указанием словесных элементов «COFFEE», «INSTANT COFFEE» в качестве неохраняемых.