

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 05.05.2012, поданное по поручению компании ИПАНЕМА АГРИКОЛА С.А., Бразилия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718313/50, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение со словесными элементами «Ипанема», «Coffees», «Bourbon» по заявке №2010718313/50 с приоритетом от 04.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе».

Роспатентом 22.02.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кофе». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «CAFFÈ BORBONE» (международная регистрация №902614 с приоритетом от 11.01.2006), ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя L'AROMATIKA SRL, Via Luigi Volpicella, 51 I-80147 NAPOLI.

Кроме того, словесный элемент «Coffees» (англ. – кофе, см. перевод слова в Интернет-словарях <http://lingvo.yandex.ru>), является неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров, поскольку в целом не обладает различительной способностью, т.к. указывает на конкретный вид товара.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.05.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное на регистрацию обозначение представляет собой словосочетание «Iranema Coffees Bourbon Iranema» из четырех слов, двадцати слогов и двадцати восьми букв и произносится как [и-па-не-ма-коф-физ-бур-бон-и-па-не-ма], в то время как противопоставленный знак «CAFFÈ BORBONE» состоит из двух слов, четырех слогов, двенадцати букв и имеет следующую фонетику [ка-фэ-бор-бон];

- фонетические отличия сравниваемых обозначений обуславливают вывод об отсутствии звукового сходства между ними;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят различное зрительное впечатление, обусловленное различным написанием словесных элементов, использованием в составе сравниваемых обозначений разных изобразительных элементов, акцентирующих на себе внимание потребителя в первую очередь, разным цветовым решением;

- ввиду имеющихся графических отличий сравниваемых обозначений нельзя сделать вывод об их ассоциировании друг с другом;

- отсутствие у сравниваемых обозначений определенного смыслового значения не позволяет учитывать семантический критерий сходства при их сопоставительном анализе;

- заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак «IPANEMA BOURBON» по свидетельству №457278.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718313/50 также в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ с дискламацией словесного элемента «Coffees».

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения к решению Роспатента от 22.02.2011, а именно то, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Bourbon» является названием сорта кофе, наиболее распространенного в Бразилии, о чем свидетельствуют многочисленные источники, опубликованные в сети Интернет, в том числе материалы <http://ru.wikipedia.org>, <http://teamoty.com>, <http://coffemanika.ru> и др. В этой связи словесный элемент «Bourbon» является описательным по отношению к заявленному товару 30 класса МКТУ «кофе», и ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель был должным образом уведомлен о вновь открывшихся обстоятельствах на заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2012, выразил согласие с доводами коллегии и заявил ходатайство об исключении словесного элемента «Bourbon» из самостоятельной правовой охраны.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.06.2010) поступления заявки №2010718313/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям 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 доминирующее положение.

В соответствии с подпунктом 2 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Заявленное обозначение по заявке №2010718313/50 является комбинированным, включает в свой состав расположенные в овале черного цвета словесные элементы «Ipanema Coffees», выполненные буквами латинского алфавита серого и белого цветов в стандартном шрифтовом исполнении. Словесный элемент «Ipanema» является фантазийным в отношении заявленных товаров (Ipanema (Ипанема) – пляж и прилегающий к нему престижный район в южной части Рио-де-Жанейро, см. <http://ru.wikipedia.org>), а слово «Coffees» в переводе с английского языка означает «кофе», (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Слово «Coffees» в силу своего смыслового значения представляет собой указание на вид заявленных товаров, вследствие чего является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, в заявленном обозначении под овалом черного цвета расположены повторяющиеся словесные элементы «Bourbon» и «Ipanema», выполненные в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита серого цвета. Как было указано выше, слово «Bourbon» представляет собой название распространенного в Бразилии сорта кофе, является характеризующим товары заявленного перечня услуг и, следовательно, не подлежит самостоятельной правовой охране. Следует отметить, что данный словесный элемент является неотъемлемой частью композиции заявленного обозначения и не занимает доминирующего положения, вследствие чего может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010718313/50 было основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №902614, права на которые принадлежат иному лицу.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №902614 представляет собой овал, в центре которого расположено изображение стилизованного кофейного зерна с короной, а по контуру овала – словесные элементы

«CAFFÈ BORBONE». Слово «CAFFÈ» в переводе с итальянского языка означает «кофе», а «BORBONE» - итальянское название королевского рода Бурбонов, см. <http://slovari.yandex.ru>.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что входящие в их состав словесные элементы «Bourbon» и «BORBONE» имеют определенное фонетическое сходство, однако, данное сходство звучания словесных элементов не может быть положено в основу вывода о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака до степени их смешения, поскольку в отличие от охраноспособного слова «BORBONE» сопоставляемый словесный элемент заявленного обозначения «Bourbon» не способен выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака, представляя собой характеристику товара. Общее зрительное впечатление, создаваемое заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, различны, что также не позволяет ассоциировать сравниваемые обозначения.

Ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака представляется нецелесообразным проводить анализ однородности товаров.

Таким образом, основания для противопоставления знака по международной регистрации №902614 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 05.05.2012, отменить решение Роспатента от 22.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010718313/50.