

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 16.12.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736076, поданное СОСЬЕТЕ ДЕ ПРОДЮИ НЕСТЛЕ С.А., Швейцария (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011736076 с приоритетом от 03.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «AZERA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 26.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «O'ZERA» по свидетельству №358917 с приоритетом от 14.05.2008 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];

- словесным знаком «Azoga» по международной регистрации №555083 с приоритетом от 25.05.1990 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];

- комбинированным знаком со словесным элементом «AZURA» по международной регистрации №544062 с приоритетом от 13.11.1989 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ [3];

- словесным знаком «AZZARO» по международной регистрации №841773А с приоритетом от 07.05.2004 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [4];

- словесным знаком «AZZARO» по международной регистрации №841773 с приоритетом от 07.05.2004 в отношении однородных товаров 29, 32 классов МКТУ [5];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «AZERÇAY» по свидетельству №406815 с приоритетом от 28.05.2009 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [6];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «AZERÇAY» по свидетельству №406814 с приоритетом от 28.05.2009 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [7];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «AZERÇAY» по свидетельству №409003 с приоритетом от 28.05.2009 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [8];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «AZERÇAY» по свидетельству №409308 с приоритетом от 04.06.2009 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [9];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «AZERÇAY» по свидетельству №411100 с приоритетом от 04.06.2009 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [10];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «AZERÇAY» по свидетельству №411101 с приоритетом от 04.06.2009 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [11];

- словесным товарным знаком «AZERÇAY» по свидетельству №336728 с приоритетом от 13.09.2005 в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ [12].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ограничил заявленный перечень товаров до товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофейные экстракты; продукты и напитки кофейные; кофе со льдом; заменители кофе; экстракты заменителей кофе; продукты и напитки на основе заменителей кофе; цикорий»;
- вследствие сокращения перечня заявленных товаров противопоставление в отношении заявленного обозначения должно ограничиться следующими

товарными знаками: словесным товарным знаком «AZZARO» по международной регистрации №841773А, охраняемым, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ - «кофе и кофейные экстракты; напитки кофейные»; словесным товарным знаком «AZERÇAY» по свидетельству №336728, зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ - «кофе, заменители кофе»; комбинированным товарным знаком по свидетельству №406814, зарегистрированным в отношении товаров 30 класса МКТУ - «кофе, кофе-сырец, заменители кофе, заменители кофе растительные, напитки кофейно-молочные, напитки кофейные; цикорий»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения, поскольку состоят из разного количества букв, звуков, имеют различную семантику, а также отличаются графически.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 26.08.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофейные экстракты; продукты и напитки кофейные; кофе со льдом; заменители кофе; экстракты заменителей кофе; продукты и напитки на основе заменителей кофе; цикорий».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.11.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 пунктом 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и

определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «AZERA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофейные экстракты; продукты и напитки кофейные; кофе со льдом; заменители кофе; экстракты заменителей кофе; продукты и напитки на основе заменителей кофе; цикорий».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, товарами, указанными выше, то противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3], [5], не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ «кофе; кофейные экстракты; продукты и напитки кофейные; кофе со льдом; заменители кофе; экстракты заменителей кофе; продукты и напитки на основе заменителей кофе; цикорий», так как в перечнях товаров противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [5], отсутствуют товары однородные заявленным.

Противопоставленный товарный знак [4] по международной регистрации №841773А представляет собой словесное обозначение «AZZARO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30, 33, 34 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №406815 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AZERÇAY», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, изображения стилизованной колбы с чаем, стоящей на блюде, а также изобразительного элемента в виде круга с вензелями в центре которого размещена стилизованная буква «А». Изобразительные и словесные элементы расположены между двумя горизонтальными полосами. Знак выполнен в красном, желтом, зеленом, белом, черном, золотом, красно-коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [7] по свидетельству №406814 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AZERÇAY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде круга с вензелями, в центре которого размещена стилизованная буква «А». Знак выполнен в черном, белом, красном, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] по свидетельству №409003 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AZERÇAY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, цифр «25», словесного элемента «teabags», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита, натуралистического изображения чашки с чаем, стоящей на блюде, а также изобразительного элемента в виде круга с вензелями, в центре которого размещена стилизованная буква «А». Изобразительные и словесный элементы расположены между двумя горизонтальными полосами. Знак выполнен в красном, желтом, зеленом, белом, черном, золотом, красно-коричневом, сером, бежевом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9] по свидетельству №409308 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AZERÇAY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, цифр «25», словесного элемента «Teabags», выполненного прописным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительного элемента в виде стилизованного изображения листочков чая и ленты, а также изобразительного элемента в виде круга с вензелями, в центре которого размещена стилизованная буква «А». Изобразительные и словесный элементы расположены между двумя горизонтальными полосами. Знак выполнен в белом, черном, красном, зеленом, светло и темно зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [10] по свидетельству №411100 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащей словесный элемент, «AZERÇAY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде круга с вензелями, в центре которого размещена стилизованная буква «А», а также другие изобразительные и словесные элементы. Знак выполнен в белом, черном, красном, зеленом, зелено-коричневом, серо-зеленом, сером, светло-сером, серо-голубом, красно-коричневом, коричневом, желтом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [11] по свидетельству №411101 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, содержащей словесный элемент, «AZERÇAY», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде круга с вензелями, в центре которого размещена стилизованная буква «А», а также другие изобразительные и словесные элементы. Знак выполнен в белом, черном, красном, светло-зеленом, темно-зеленом, светло-желтом, желто-зеленом, бледно-розовом, бежевом, коричневом, серо-зеленом, коричнево-зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [12] по свидетельству №336728 представляет собой словесное обозначение «AZERÇAY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [6-12] представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «AZERÇAY», выполненным в одной графической манере, принадлежащих одному правообладателю (Азерсун Холдинг ММДж).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [6-12] показывает, что данные знаки отличаются фонетически, поскольку в них нет близости состава гласных и согласных.

Несмотря на то, что сравниваемые знаки начинаются на слог «AZER-», данное обстоятельство не может являться основанием для признания словесных элементов сходными по фонетическому признаку, поскольку конечные части имеют существенные отличия «-А»/ «-ÇAY».

Таким образом, отличие в конечных частях сравниваемых знаков, позволяет признать данные знаки не сходными по фонетическому критерию.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [6-12] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4], показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [4] являются сходными на основании фонетического сходства словесных элементов «AZERA»/«AZZARO».

Так, фонетическое сходство обусловлено совпадением начальных частей «AZ-»/«AZZ -» и сходством средних и конечных частей «-ERA»/«-ARO», тождеством состава согласных (Z, R) звуков и совпадением состава гласных звуков (А, Е/А, А/О,), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] являются однородными, поскольку представляют собой кофе и кофейные напитки, относятся к одному виду, имеют одинаковую цель применения, круг потребителей и условия реализации.

Следует отметить, что однородность заявленных товаров 30 класса МКТУ с товарами противопоставленного знака [4] заявителем не оспаривалась.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком [4] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2013, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2013.