

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 11.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011725601/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011725601/50 с приоритетом от 08.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Акафе», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква «А» является заглавной и выполнена более жирным по сравнению с остальной частью слова шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание простой буквы «А» и слова «кафе», вследствие чего, для части заявленных услуг 43 класса МКТУ, заявленное обозначение является описательным, а для остальных заявленных услуг 35, 41 и другой части 43 классов МКТУ обозначение «Акафе» является ложным.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным знаком со словесным

элементом «Аsafe» по международной регистрации №798938 с приоритетом от 30.01.2003 в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ, в связи с чем, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем 11.06.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не представляет собой простое сочетание буквы «А» и слова «кафе», а представляет одно фантазийное слово «Акафе». При этом, буква «А» увеличена по сравнению с остальной частью слова «кафе», а именно преувеличенность шрифта первой буквы «А» привлекает внимание, акцентирует наличие данной буквы в слове «Акафе», а учитывая, что между буквой «А» и остальными буквами отсутствует пробел, по правилам русского языка, все буквы воспринимаются как части единого слова, то есть образуют единое слово;
- графическое выделение одной буквы среди остальных букв называется логическим ударением, таким образом, логическое ударение может применяться не только к слову в предложении, но и к одной из букв в слове;
- фантазийное слово «Акафе» нельзя «разбивать» на элементы, данное обозначение необходимо рассматривать как единое целое. Очевидно, что фантазийное слово «Акафе» не сходно до степени смешения со словом «кафе» по всем признакам сходства обозначений, следовательно, заявленное обозначение нельзя признать состоящим только из элементов указывающих на вид оказываемых услуг;
- практика регистрации товарных знаков показывает возможность аналогичных регистраций, поскольку зарегистрированы: товарный знак «А'MOPE» по свидетельству № 472140 с приоритетом от 14.10.2010 для товаров 29 класса МКТУ (морепродукты), товарный знак «МОЛОКОВО!» по свидетельству №446215 с приоритетом от 26.02.2010, для товаров 29 класса МКТУ «молоко», товарные знаки «А+» по свидетельствам № 421931 с приоритетом от 19.11.2009 и № 304479 с приоритетом от 21.03.2005, для товаров 29, 30, 32 классов МКТУ;
- в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Аsafe» по международной регистрации №798938, зарегистрированным для однородных услуг 43 класса МКТУ. Однако, данному знаку в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

отказано, следовательно, он не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 15.04.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, а именно «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «кафе».

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

С учетом даты (08.08.2011) 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 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.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом (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.

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.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков

и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Акафе», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква «А» является заглавной и выполнена более жирным по сравнению с остальной частью слова шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Так, словесный элемент «Акафе» представляет собой сочетание буквы «А» и слова «кафе» (небольшой ресторан, см. С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», стр. 275).

Следует отметить, что в заявленном обозначении первая буква «А» графически выделена (выполнена более крупным и жирным шрифтом по сравнению с остальными

буквами), что обуславливает восприятие данного заявленного обозначения не как единого слова, а как состоящего из буквы «А», не имеющей оригинального графического исполнения, и значимого слова «кафе». При этом их сочетание не создает иной уровень восприятия рассматриваемого обозначения, отличный от восприятия отдельных входящих в его состав элементов.

Таким образом, заявленное обозначение состоит из неохраняемых элементов, а именно буквы «А», не имеющей характерного графического исполнения, и видового наименования предприятия – «кафе», характеризующего услуги 43 класса МКТУ, такие как «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками». В этой связи заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении указанных услуг 43 класса МКТУ.

В отношении услуг 35, 41 и остальной части услуг 43 класса МКТУ, не связанных с услугами, оказываемыми «кафе», заявленное обозначение будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения оказываемых услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является неохраноспособным.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой знака по международной регистрации №798938 представляется нецелесообразным, поскольку, как было установлено выше, заявленное обозначение состоит из неохраноспособных элементов.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Акафе», как правомерно указано в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 и пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о том, что существуют регистрации товарных знаков аналогичные заявленному обозначению, следует отметить, что делопроизводство ведется по каждой конкретной заявке отдельно с учетом конкретных обстоятельств.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.06.2013, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2013.