

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 06.08.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №672294, поданное компанией Й.Й. Дарбофен Холдинг АГ&Ко.КГ, Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №672294 знака «ALBERTO», произведенной Международным бюро ВОИС 26.11.1996, с расширением на территорию Российской Федерации с 10.09.2010, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №672294 представляет собой словесное обозначение «ALBERTO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 26.10.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ALBERTO» по международной регистрации №672294 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №672294 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №672294 является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям:

- знаком «ALBERT» по международной регистрации №885479, с конвенционным приоритетом от 15.09.2005 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [1];
- знаком «ALBERT» по международной регистрации №658642, с приоритетом от 25.06.1996 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ [2];
- знаком «ALBERTO» по международной регистрации №541112, с конвенционным приоритетом от 16.01.1989 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ [3].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 06.08.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель исключил из перечня заявленных товаров все товары, за исключением товаров 30 класса кофе (café, coffee);
- владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 885479 дал согласие на регистрацию и использование товарного знака «ALBERTO» в Российской Федерации в отношении товаров «кофе»;
- правообладатель противопоставленного знака «ALBERT» по международной регистрации № 885479 занимается производством вина, а также содержанием небольшой гостиницы. Заявитель по настоящей заявке «ALBERTO» является производителем кофе;
- противопоставленный знак по международной регистрации № 658642 зарегистрирован в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ: Biscuits de longue conservation, sucreries au chocolat et non au chocolat (печенье длительного хранения, изделия кондитерские из шоколада и не из шоколада), заявитель полагает, что товары 30 класса МКТУ «кофе» не однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован знак по международной регистрации № 658642;
- в соответствии с информацией из международного реестра ВОИС перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак «ALBERTO» по международной регистрации № 541112, был частично ограничен. Из перечня были исключены товары «tea» (чай) и товары «coffee, cocoa and coffee substitutes») (кофе, какао и заменители кофе). Таким образом, товары 30 класса МКТУ «кофе» не однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован указанный знак по международной регистрации № 541112.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 26.10.2012 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №672294 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ - кофе (café, coffee), указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (10.09.2010) территориального расширения международной регистрации №672294 правовая база для оценки её охраноспособности 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.

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.

Знак по международной регистрации №672294 представляет собой словесное обозначение «ALBERTO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ «café».

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ALBERT», выполненного

стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изображением иероглифов. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ALBERT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесное обозначение «ALBERTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] содержат фонетически сходные словесные элементы «ALBERTO»/ «ALBERT».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных, средних частей «ALBER-»/«ALBER-» и сходством конечных частей «-TO»/ «-T».

Анализ заявленного словесного обозначения «ALBERTO» показал, что данное слово отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Вместе с тем, слово «ALBERTO», может быть известно среднему российскому потребителю как мужское имя итальянского происхождения, см. Интернет, Яндекс.

Слово «ALBERT» - имеет смысловое значение и в переводе с английского языка означает мужское имя Альберт, см. Интернет, словари.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] могут быть восприняты российским потребителем, как созвучные мужские имена.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

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 товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ: «Biscuits de longue conservation, sucreries au chocolat et non au chocolat» в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №658642 не являются однородными товарам 30 класса МКТУ «café» в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №672294, поскольку относятся к разному виду и имеют различные условия производства.

Перечень товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации № 541112 был частично ограничен. Из перечня были исключены товары «tea» 02 октября 2000 года, а 06 февраля 2001 года, из перечня были исключены товары «coffee, cocoa and coffee substitutes». Таким образом, товары 30 класса МКТУ «café», в отношении, которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №672294, не однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [3].

Таким образом, противопоставленные знаки [2], [3] не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №672294.

Анализ товаров 30 класса МКТУ, представленных в перечнях международной регистрации №672294 и противопоставленного знака [1] показал, что данные товары «café» совпадают.

Таким образом, заявленный знак по международной регистрации №672294 и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 классов МКТУ.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №672294.

Так, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию знака по международной регистрации №672294 в отношении товаров 30 класса МКТУ «café». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №672294 в отношении вышеуказанных товаров в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 06.08.2013, отменить решение Роспатента от 26.10.2012, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №672294 в отношении товаров 30 класса МКТУ «café».