

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 03.02.2006, поданное компанией CAFE DO BRASIL S.P.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №541349 знака «ZIMBO», при этом установлено следующее.

Международная регистрация №541349 знака «ZIMBO» была осуществлена 15.07.1989 на имя фирмы ZIMBO Fleisch- und Wurstwaren GmbH & Co. KG, Германия (далее – правообладатель), в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне.

Путем последующего указания (21.06.2004) действие регистрации было распространено на Российскую Федерацию.

Оспариваемый знак по международной регистрации № 541349 представляет собой словесное обозначение «ZIMBO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.02.2006, в котором выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 541349 знака «ZIMBO» произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что знак «ZIMBO» по международной регистрации № 541349 сходен до степени смешения со знаком «KIMBO» по международной регистрации №827520, которому ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 30 и 32 классов МКТУ.

В возражении указано, что сходство знаков обусловлено фонетическим (одинаковой длиной слов и слогов, наличием совпадающих звуков, тождественным составом гласных, близким составом согласных, одним ударным слогом (первый), одинаковым расположением тождественного слога, местом совпадающих словосочетаний) и визуальным (вид шрифта, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написаны слова) сходством входящих в их состав словесных элементов «ZIMBO» и «KIMBO».

В возражении вывод об однородности товаров 29, 30 и 32 классов МКТУ, включенных в оспариваемый знак, с товарами 30, 32 классов МКТУ противопоставленной регистрации, обоснован тем, что все эти товары относятся к продуктам питания – товарам широкого потребления, в отношении которых при оценке степени однородности должен применяться более строгий подход, чем к товарам, например, производственно-технического назначения, поскольку опасность смешения в данном случае более высокая, с учетом одинаковых условий реализации этих товаров в торговых залах современных супермаркетов.

На основании изложенного лице, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №541349 знака «ZIMBO» недействительной полностью.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 10.03.2006 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 15.05.2006, с приложением копии возражения.

До заседания коллегии поступила просьба правообладателя от 10.05.2006 о переносе рассмотрения возражения, мотивированная тем, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, ведутся переговоры по урегулированию спорного вопроса. Указанная просьба была удовлетворена и

дата заседания коллегии перенесена на 20.09.2006, о чем стороны извещены уведомлением от 22.05.2006.

До заседании коллегии от лица, подавшего возражение, и правообладателя поступила просьба о переносе рассмотрения возражения, также мотивированная ведущимися переговорами. Просьба сторон была удовлетворена и дата заседания коллегии перенесена на 21.02.2007, о чем стороны извещены уведомлением от 18.09.2006.

На заседании коллегии, состоявшимся 21.02.2007, лицом, подавшим возражение, и правообладателем была вновь выражена просьба о переносе рассмотрения возражения, которая также была удовлетворена и дата заседания коллегии перенесена на 18.09.2007, о чем стороны извещены уведомлением от 26.03.2007.

На заседании коллегии, состоявшимся 18.09.2007, лицом, подавшим возражение, и правообладателем была вновь выражена просьба о переносе рассмотрения возражения, которая также была удовлетворена и дата заседания коллегии перенесена на 18.12.2007, о чем стороны извещены уведомлением от 17.10.2007.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2007, лицом, подавшим возражение, и правообладателем вновь выражена просьба о переносе рассмотрения возражения, по прежнему мотивированная продолжающимися переговорами по урегулированию спора. Коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение отказать в удовлетворении очередной просьбы и рассмотреть возражение по существу, исходя из того, что сторонам было предоставлено достаточно времени для урегулирования конфликта.

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв представлен не был, однако, представитель правообладателя в своем выступлении на заседании коллегии выразил несогласие с доводами возражения, указав, что оспариваемый и противопоставленный знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку входящие в их состав словесные элементы «ZIMBO» и «KIMBO» различаются по фонетическому признаку, так как имеют различный состав

согласных и несовпадающие части (ZI- и KI-), которые являются наиболее сильными элементами знаков, поскольку расположены в начале ударных первых слогов, кроме того, знаки производят различное общее зрительное впечатление, благодаря тому, что начинаются с разных букв Z и K, имеющих совершенно различную графику. Представитель правообладателя также указал, что знаки различаются по семантическому признаку, поскольку слово ZIMBO, в отличие от слова KIMBO (изогнутый, кривой, сводчатый, см. Уэбстерский словарь, 1996г.), не имеет смыслового значения (приложение 1 к протоколу).

По мнению правообладателя нельзя признать обоснованным утверждение лица, подавшего возражение, об однородности товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, с товарами 30 класса МКТУ противопоставленного знака.

На основании изложенного была выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака «ZIMBO» по международной регистрации №541349.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (21.06.2004) международной регистрации № 541349 правовая база для оценки ее охраниспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 пунктом (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, международная регистрация № 541349 представляет собой словесное обозначение «ZIMBO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Слово «ZIMBO» является изобретенным и не имеет смыслового значения.

Противопоставленный знак по международной регистрации №827520 представляет собой словесное обозначение «KIMBO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак также выполнен в черно-белом цветовом сочетании.

Согласно сведениям, представленным правообладателем, по данным Уэбстерского словаря (Webster's Revised Unabridged Dictionary, 1996, 1998 MICRA, Inc.) слово «Kimbo» имеет смысловое значение изогнутый, кривой, сводчатый.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «ZIMBO» и противопоставленного знака «KIMBO» свидетельствует об отсутствии сходства указанных знаков.

Так, сопоставляемые знаки не являются фонетически сходными, благодаря различному звучанию первых слогов, что имеет большое значение при восприятии словесных двусложных обозначений, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова. Глухой звук [к] и звонкий звук [з] в начальной позиции определяют существенную разницу в звучании слов при их произношении, исключающую возможность их смешения.

Различаются эти обозначения и визуально за счет использования начальных букв Z и K, имеющих различное графическое написание.

Представленная правообладателем информация о том, что слово «KIMBO» по данным Уэбстерского словаря (Webster's Revised Unabridged Dictionary, 1996, 1998 MICRA, Inc.) имеет смысловое значение изогнутый, кривой, сводчатый, и, соответственно, отсутствие сведений о смысловом значении слова «ZIMBO» позволяет оценить сопоставляемые знаки по семантическому фактору как несходные.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки следует признать в целом несходными.

Вывод о несходстве оспариваемого знака «ZIMBO» с противопоставленным знаком «KIMBO» позволяет не проводить анализ однородности товаров, в отношении которых зарегистрированы эти знаки.

Вместе с тем, Палата по патентным спорам считает необходимым отметить, что отнесение к категории однородных товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, и

товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, на том основании, что они относятся к продуктам питания и к товарам широкого потребления и кратковременного пользования, которые имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации, нельзя признать правомерным, так как товары 29 и 30 классов МКТУ, отнесенные к продуктам питания, потребителями которых являются все граждане, составляющие население России, в том числе покупающие продукты питания в магазинах и других торговых точках, относятся к разным родовым группам, имеют различный состав и технологию производства, что исключает возможность смешения производителей.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации № 541349 знака «ZIMBO» представлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.02.2006 и
оставить в силе правовую охрану на территории
Российской Федерации международной регистрации № 541349
знака «ZIMBO».**