

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.08.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Магимэкс», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку по свидетельству № 368870, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2008725599/50 с приоритетом от 11.08.2008 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.12.2008 за № 368870 в отношении товаров 07, 08, 09, услуг 37 классов МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод строительного оборудования», г. Углич (далее - правообладатель). Словесный элемент «Углич» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 368870 является неохраняемым. Правовая охрана предоставлена оспариваемому знаку в оливковом, бежевом, белом, черном цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, состоящее из пятиугольника, внутри которого расположено стилизованное изображение медведя с поднятыми лапами, между которыми размещено стилизованное изображение двух зубчатых колес. На фоне изображения медведя расположено слово «ЗСО», носящее фантазийный характер и выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с окантовкой. Под изображением медведя размещено слово «Углич», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с окантовкой, являющееся неохраняемым элементом товарного знака.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.08.2010 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368870, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Нарушение указанных требований Кодекса обосновывается в возражении следующими доводами:

- в оспариваемом товарном знаке доминирует элемент «ЗСО», не обладающий различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера;

- с буквенного сочетания «ЗСО» начинается восприятие оспариваемого товарного знака, при этом оно расположено в центре и выполнено крупным шрифтом в цвете;

- элемент «ЗСО» не воспринимается как словесный, поскольку такой лексемы нет в русском языке, сочетание букв «З» и «С» неудобнопроизносимо с точки зрения русского языка, в котором отсутствуют слова, начинающиеся с этого сочетания согласных;

- между буквами «З» и «С» отсутствуют гласные и буква «З» может быть воспринята как цифра «3»;

- графическое исполнение элемента «ЗСО» не образует оригинальной композиции;

- в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о правообладателе были внесены 07.12.2007 и учетом даты приоритета (11.08.2008) приобретение различительной способности оспариваемым знаком маловероятно;

- в Интернет-ресурсе [www.sokr.ru], созданном в 2000 году, на элемент «ЗСО» найдено 39 сокращений (Завод специального оборудования, г. Владимир; Завод по сжиганию осадка; Челябинский станкостроительный завод им. С.Орджоникидзе; Западно - Сибирский округ; Законодательное собрание области и др.);

- буквенное сочетание «ЗСО» является общепринятым сокращением для ряда заводов и органов государственной/муниципальной власти;

- элемент «ЗСО» способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, поскольку представляет собой сокращение от «Завод специального оборудования» в г. Владимире, «Челябинский станкостроительный завод им. С.Орджоникидзе» в г. Челябинск;

- доменное имя «ZSO.RU» Завода специального оборудования в г. Владимир усиливает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно изготовите-

ля товара;

- поскольку «ЗСО» общепринятое сокращение от заводов, находящихся во Владимирской и Челябинской областях, а также представляет собой сокращение Западно - Сибирского округа, оспариваемый знак вводит потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку использовал в своей хозяйственной деятельности формулировку «аналог ЗСО», которое УФАС по Москве признал сходным до степени смешения с элементом «ЗСО» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 368870, при этом данное действие признано актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368870 полностью.

В обоснование своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

- материалы с Интернет-сайта www.sokr.ru – на 4 л. (1);
- материалы с Интернет-сайта www.zso.ru - на 2 л. (2);
- материалы с Интернет-сайта www.whois.net – на 1 л. (3);
- копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Завод строительного оборудования» – на 4 л. (4);
- копию решения УФАС по Москве от 21.04.2010 по делу №8-8-158/09 – на 3 л. (5);
- копию обложки и страниц из Толкового словаря русского языка, 2001, В.И. Даль – на 3 л. (6).

Вопрос заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренный пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, при подаче возражения от 10.08.2010 был рассмотрен и признан коллегией Палаты по патентным спорам.

Правообладателем представлен отзыв за № 09935 от 27.10.2010 на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарному знаку со словесным элементом «ЗСО» по свидетельству № 368870, доводы которого сводятся к

следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 368870 является комбинированным и содержит изобразительные и словесные элементы;

- фигура медведя, а также его выполнение на белом фоне в черном цвете обуславливает его визуальное доминирование в композиции;

- различительную способность и оригинальность оспариваемого знака усиливает наличие в лапах медведя зубчатых колес, что также ассоциируется с техническим характером сферы деятельности правообладателя;

- элемент «ЗСО» в силу своего цветового решения не доминирует в оспариваемом знаке и не является единственным индивидуализирующим элементом;

- внимание потребителя фокусируется в основном на изобразительных элементах оспариваемого знака;

- словесный элемент «УГЛИЧ» оспариваемого знака занимает второстепенное положение и не оказывает существенного влияния на визуальное восприятие знака в целом;

- неудобопроизносимыми или не воспринимающимися как слово с точки зрения русского языка являются обозначения, состоящие исключительно из согласных звуков, которые и являются неохраноспособными;

- в русском языке существуют аббревиатуры, в которых расположение гласных и согласных звуков приводит к словесному характеру;

- словесный характер носят и обозначения, в которых гласный звук занимает начальную или конечную позиции («хна», «зло», «сто», «тля», «все» и т.д.);

- обозначение «ЗСО», являясь аббревиатурой, носит словесный характер и обладает различительной способностью;

- отсутствие смыслового значения у обозначения не означает отсутствие словесного характера, и оно может быть фантазийным;

- обозначение «ЗСО» не относится к общепринятым сокращенным наименованиям организаций, предприятий, отраслей, их аббревиатурам;

- к общепринятым сокращениям относятся наименования типа НИИ, НПО, ОКБ, ЗАО, ООО и т.п., то есть понятия, используемые всеми хозяйствующими субъектами;

- в возражении приведены примеры использования сокращения «ЗСО» для самых различных понятий, организаций, поэтому оно не является общепринятым сокращением какого-либо определенного наименования;

- в каждой области деятельности человека, в науке, технике и т.п. приняты свои сокращения, при этом одни и те же сокращения могут означать в различных областях разные понятия;

- словесный элемент «ЗСО» ни сам по себе, ни в составе оспариваемого знака не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, носит фантазийный характер;

- словесный элемент «ЗСО» не содержит сведений, порождающих в сознании потребителя представление о качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности;

- у потребителя нет оснований считать, что товар производится во Владимире, Челябинске или в Западно-Сибирском округе;

- содержащееся в оспариваемом товарном знаке слово «УГЛИЧ» однозначно указывает на место происхождения товара и введение его в состав данного товарного знака в качестве неохраняемого находится в полном соответствии с законодательством.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368870 и оставить в силе его регистрацию.

Изучив материалы дела, выслушав участников рассмотрения возражения от 10.08.2010, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.08.2008) поступления заявки № 2008725599/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.1 Правил 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; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 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.

Правилами установлено, что 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 368870 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из пятиугольника, внутри которого расположено стилизованное изображение медведя, перебирающего лапами две шестеренки разного диаметра. В нижней части пятиугольника поверх туловища медведя исполнен заглавными буквами русского алфавита стилизованным шрифтом элемент «ЗСО». Под ним расположен словесный элемент «УГЛИЧ», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Оспариваемый товарный знак охраняется в отношении товаров 07, 08, 09, услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в оливковом, бежевом, белом, черном цветовом сочетании. Словесный элемент «УГЛИЧ» является неохраняемым элементом оспариваемого товарного знака.

Предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку с элементом «ЗСО» оспаривается из-за несоответствия его требованиям, предусмотренным

пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Элемент «ЗСО» выполнен стилизованным шрифтом в бежевом цвете с окантовкой по краям и бликами по нижней части букв и, тем самым, имеет характерное графическое исполнение. При этом одинаковое исполнение буквы «З» и остальных букв («С», «О») элемента «ЗСО», а также отсутствие интервала между ними не позволяет его выделить в качестве отдельной цифры «З», в связи с этим элемент «ЗСО» воспринимается как единая конструкция.

Совокупность согласных звуков «З», «С» и гласного звука «О» позволяет с точки зрения русского языка считать обозначение «ЗСО» словом, не имеющим смыслового значения, то есть фантазийным. Следовательно, довод о том, что элемент «ЗСО» не обладает различительной способностью в силу отсутствия словесного характера, является необоснованным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, в части того, что элемент «ЗСО» оспариваемого знака не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое сокращение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В представленных лицом, подавшим возражение, источниках аббревиатура «ЗСО» используется для обозначения разных понятий (Завод специального оборудования, Завод по сжиганию осадка, Западно - Сибирский округ и т.д.). Изложенное свидетельствует о затруднении ассоциирования элемента «ЗСО» с конкретным понятием, используемым всеми субъектами.

На основании вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака с элементом «ЗСО» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

Относительно довода лица, подавшего возражение, в части того, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 368870 вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товара, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Поскольку, как указывалось ранее, элемент «ЗСО» оспариваемого товарного знака по свидетельству № 368870 упоминается в качестве сокращений, обозначающих разные понятия, и он не может являться

прямой характеристикой товаров, в том числе указанием на производителя или место их производства или сбыта. Следовательно, оспариваемый товарный знак не вызовет у потребителя и ложных представлений об изготовителе товаров или месте их производства или сбыта.

Вместе с тем, в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 368870 присутствует неохраноспособный элемент «УГЛИЧ», который прямо указывает на место происхождения товаров, маркируемых оспариваемым знаком, и место нахождения правообладателя. Таким образом, оспариваемый товарный знак не вызовет у потребителя ложных представлений о месте происхождения товаров.

На основании вышеизложенного, довод лица, подавшего возражение, о неправомерности регистрации товарного знака с элементом «ЗСО», как произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.08.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 368870.