

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 21.11.2008, поданное компанией "Зиракс Плц", Великобритания [Zirax Plc., Great Britain] (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.07.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 906420 в отношении товаров 01 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 906420 было зарегистрировано МБ ВОИС 21.11.2006 в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

На основании решения Роспатента от 30.07.2008 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 906420 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (1,2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 321027 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 906420 в отношении товаров 01 класса МКТУ;

- товары 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 321027, являются однородными по отношению к товарам 01 класса МКТУ знака по международной регистрации за № 906420;

- при сопоставлении знака по международной регистрации за № 906420 и товарного знака по свидетельству за № 321027 выявлено фонетическое тождество словесных элементов "ZIRAX";

- наличие графического элемента в виде буквы "Z" не привносит достаточной различительной способности;

- экспертизой отказано в принятии письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 321027 ввиду высокой степени сходства сравниваемых знаков и однородности товаров 01 класса МКТУ.

В возражении от 21.11.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

1. заявитель является единственным участником правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 321027, то есть владельцем данной компании;

2. заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 321027 являются одним и тем же лицом, в связи с чем, опасность введения в заблуждение потребителя в отношении изготовителя товаров исключена.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:

- изменения, внесенные в устав, решение участника – на 3 л. (1);
- свидетельства Министерства Российской Федерации по налогам и сборам – на 2 л. (2);
- данные о компании – на 1 л. (3);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – на 10 л. (4).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации за № 906420 в отношении всех товаров 01 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.06.2009, заявителем было представлено письменное согласие [на 1 л. (5)] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 321027 на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 906420.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.11.2006) международной регистрации № 906420 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, близость состава гласных и согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается 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 № 906420 (1) представляет собой совокупность изобразительной и словесной частей. Словесная часть представлена словом "ZIRAX", выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета на поле белого цвета с черными точками. Изобразительный элемент в виде буквы "Z" по своему пространственному расположению размещен слева от слова "ZIRAX". Буква "Z" выполнена на черном фоне. Поле буквы "Z" - белого цвета с черными точками.

В соответствии с решением Роспатента знаку отказано в охране для товаров 01 класса МКТУ «химические продукты для использования в промышленности» [*«produits chimiques a usage industriel»*].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 321027 (2) является комбинированным. Словесная часть представлена элементом "ZIRAX", исполненным стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета латинского алфавита на фоне прямоугольника синего цвета. Правовая охрана предоставлена товарному знаку, в том числе отношении товаров 01 класса МКТУ "химические продукты, предназначенные для использования в промышленных целях" в сине-белом цветовом сочетании.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2) на тождество и сходство показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов "ZIRAX". Товары 01 класса МКТУ знака (1) и товары 01 класса МКТУ противопоставленного знака (2) тождественны и, как

следствие, однородны. Сходство и однородность в материалах возражения от 21.11.2008 заявителем не оспаривается.

Согласно представленным документам (1-4) правообладатель противопоставленного знака (2) является полностью подчиненной компанией по отношению к владельцу знака (1). Единственным учредителем правообладателя противопоставленного знака (2) является владелец знака (1). Изложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам учесть письменное согласие (5) на предоставление правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации в отношении исследуемых товаров 01 класса МКТУ. Кроме того, следует отметить, что в качестве оригинальной части фирменного наименования компаний владельца знака (1) и правообладателя знака (2) присутствует тождественная часть "ZIRAX", что дополнительно приводит к отсутствию ложных ассоциаций у потребителя относительно производителя. Таким образом, знаки (1) и (2) не будут смешиваться на рынке.

Следовательно, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 01 класса МКТУ не имеется.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 21.11.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30.07.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 906420 в отношении товаров 01 класса МКТУ.