

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.04.2007, поданное от имени Власова Дмитрия Юрьевича (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714690/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005714690/50 с приоритетом от 17.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ZooКнига», выполненный буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.2.3, 2.5.1, 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение, согласно его семантическому значению (zoo – зоология, см. Англо-русский словарь сокращений, Н.О. Волкова, И.А. Никанорова, М., Рус.яз., 1999, с.464; книга – произведение печати в виде переплетенных листов с каким-нибудь

текстом, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю.Шведова, в электронном виде) является неохраняемым для части заявленных товаров 16 класса МКТУ, т.к. указывает на вид товара и его назначение (тематику). В отношении товаров 16 класса МКТУ другого вида и назначения (тематики) обозначение «ZooКнига» является ложным относительно вида и назначения (тематики) товара. Кроме того, обозначение «ZooКнига» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с товарным знаком «ZOO», ранее зарегистрированным на имя «Производственный кооператив химический завод «Луч», 150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 7 по свидетельству №286572.

В возражении от 20.04.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №286572 не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, подтверждением чего служит представленное от его имени письменное согласие;
- наличие у заявленного обозначения оригинального графического исполнения не позволяет сделать вывод о доминирующем положении словесного элемента, следовательно о неохраноспособности обозначения в целом;
- обозначение «ZooКнига» не имеет смыслового значения, ввиду чего не может указывать на вид и назначение печатного издания;
- полиграфические предприятия, издающие книги, также выпускают и полиграфическую продукцию, указанную в заявлении перечне товаров;
- в названиях многих полиграфических предприятий присутствует слово книга, которое не указывает на вид товара, а является лишь указанием на полиграфическую деятельность предприятия;
- заявитель производит товары, указанные в перечне, в течении десяти лет, в частности, издает научно-популярную литературу, маркированную заявленным обозначением, и реализует ее в России как в обычных, так и в Интернет-магазинах.

К возражению также приложены дополнительные материалы, а именно:

- письмо-согласие;
- перевод из электронной версии словаря LINGVO;
- выдержка из электронной версии «Словари русских синонимов и сходных по смыслу выражений»;
- статья «Периодическое печатное издание» из Энциклопедического словаря-справочника руководителя предприятия;
- статья «Полиграфия» из электронной версии БСЭ;
- справочник «Книжные предприятия» за 2004-2005;
- справочники «Книжные предприятия» за 2006-2007.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005714690/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.06.2005) поступления заявки №2005714690/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохранимые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными

или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, 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.

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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Обозначение по заявке №2005714690/50 является комбинированным, словесная часть обозначения «ZooКнига» выполнена буквами латинского и русского алфавитов с использованием разных типов шрифтов. Все буквы обозначения выполнены стандартным жирным шрифтом, а буквы «Z» и «K» - в оригинальной графической манере.

Оригинальное исполнение букв «Z» и «K» в обозначении «ZooКнига» и их гораздо более крупный размер по отношению к другим буквам слова не позволяет воспринимать обозначение в качестве единого и неделимого слова, а по сути разбивает его на две семантически значимые части «Zoo» и «Книга».

Словесный элемент «ZOO» в силу своего смыслового значения (согласно «Англо-русскому словарю сокращений» Н.О. Волковой, И.А. Никанорова, М.: «Русский язык», 1999, стр.464, слово «zoo» в переводе с английского означает «зоология») носит описательный характер по отношению к части заявленных товаров 16 класса МКТУ, относящихся к области печатной продукции, таких как «альбомы, альманахи, атласы, брошюры, буклеты, бюллетени информационные, газеты, издания печатные, изображения графические, календари, каталоги, книги, периодика, продукция печатная, репродукции графические», поскольку вызывает представление об определенной тематике этой печатной продукции, т.е. о ее свойствах, поэтому является неохраняемым. В свою очередь, словесный элемент обозначения «Книга» представляет собой непосредственное указание на вид товара, содержащегося в 16 классе МКТУ, поэтому ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана в отношении этих товаров. Для других заявленных товаров 16 класса МКТУ, не являющихся книгами, обозначение «ZooКнига» является ложным в отношении товара.

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения положениям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона неубедительными.

Относительно оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона следует отметить следующее.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части заявленных товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам» основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «ZOO» по свидетельству №286572, принадлежащего иному лицу (Производственный кооператив химический завод «Луч», 150029, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, 7).

Противопоставленный товарный знак «ZOO» по свидетельству №286572 является словесным, выполнен простым шрифтом буквами латинского алфавита.

При сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения, в состав которого входит словесный элемент «Zoo», и противопоставленного знака «ZOO» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «ZOO».

Относительно однородности товаров и услуг, маркованных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Правовая охрана товарному знаку «ZOO» по свидетельству №286572 представлена в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ «коробки картонные или бумажные». Указанные товары и товары 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам» заявленного обозначения являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Что касается представленного заявителем письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №286572 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «альбомы, альманахи, атласы, брошюры, буклеты, бюллетени информационные, газеты, издания печатные, изображения

графические, календари, каталоги, книги, периодика, продукция печатная, репродукции графические», то оно не может служить обстоятельством, устраниющим препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении таких указанных в заявлении перечне товаров как «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам», поскольку предоставлено в отношении иных товаров.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.04.2007, оставить в силе решение экспертизы от 25.01.2007.