

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 28.05.2008, поданное корпорацией штата Делавэр "Иллинойс Тул Уоркс Инк.", США [Illinois Tool Works, Inc., U.S.A.] (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.02.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2005729208/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005729208/50 с приоритетом от 14.11.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию "ZIP-РАК (зиппак) – изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами, через дефис".

Решением Роспатента 28.02.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком "ZIPACK" по международной регистрации № 849441 с приоритетом от 05.11.2004;
2. владельцем знака по международной регистрации № 849441 является LEVERAGE S.A.S., Italy;
3. правовая охрана знаку по международной регистрации № 849441 предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 17 класса МКТУ;
4. при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака принималось во внимание фонетическое сходство, основанное на наличии близких и совпадающих звуков, близости состава гласных и согласных, практически одинаковом расположении близких звуков по отношению друг к другу, фонетической близости четырех звуков из пяти.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.05.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 849441 не сходны до степени смешения и не ассоциируются друг с другом;
- фонетические различия заключаются в разном количестве слов (два и одно), звуков (6 и 5). Стилизация последних трех букв противопоставленного знака по международной регистрации № 849441 настолько велика, что можно говорить о различных фонетических образах в силу его неоднозначного восприятия и прочтения;
- визуальные различия сравниваемых обозначений обусловлены разными графическими образами. Противопоставленный знак по международной регистрации № 849441 выполнен оригинальным шрифтом

латинского алфавита, из которого удалена центральная полоса, расширяющаяся слева направо, при этом последние три буквы воспринимаются графическими элементами, а не словесными;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 849441 не имеют смыслового значения, что не позволяет их сравнивать по семантическому критерию сходства;

- от владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 849441 представлено письмо, в котором выражено согласие на регистрацию товарного знака "ZIP-PAK" на имя заявителя в отношении заявленных товаров 17 класса МКТУ по заявке № 2005729208/50.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- копия письма-согласия и его перевод на русский язык – на 2 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.01.2009, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 849441. Данное заседание коллегии было перенесено в силу изменения наименования владельца знака, которое еще официально не было опубликовано в Международном Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности. Повторное заседание коллегии состоялось 23.04.2009, на котором заявителем были представлены данные о публикации, декларация генерального управляющего компании-владельца противопоставленного знака по международной регистрации № 849441 с переводом на русский язык (всего – на 6 л.).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующего участника рассмотрения возражения от 28.05.2008, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (14.11.2005) поступления заявки № 2005729208/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 ТЗ).

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 ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких

и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное обозначение (1) по заявке № 2005729208/50 является словесным и представляет собой совокупность слов "ZIP" и "PAK", соединенных дефисом и выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005729208/50.

Противопоставленный знак (2) по международной регистрации № 849441 представляет собой слово "ZIPACK", выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с графической проработкой. По середине знака проходит белая полоса, которая является узкой в начале слова и расширяется к его концу. Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 17 класса МКТУ "emballages composees de matieres plastiques et notamment de matieres plastiques thermoretractables, pour des groupes d'objets a nu; emballages separables pour lots de bouteilles et autres recipients" ["упаковки, сделанные из пластмасс и в особенности из термоусадочных пластических материалов, для неупакованных предметов; раздельные упаковки для бутылок и других емкостей"].

Товары 17 класса МКТУ обозначения (1) и товары 17 класса МКТУ противопоставленного знака (2) имеют одинаковое назначение (предназначены для упаковки товаров), соотносятся между собой как род-вид (упаковочный материал), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными и в данном случае заявителем не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака по международной регистрации № 849441 (2) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) по фонетическому фактору сходства словесных обозначений свидетельствует об их сходстве благодаря близости

их произношения. Знак (2) прочитывается как "ЗИПАК", несмотря на особенности графического исполнения, а обозначение (1) читается как "ЗИППАК", при этом удвоенная буква "П" в середине слова не оказывает существенного влияния на его произношение.

Сопоставительный анализ обозначения (1) и знака (2) по графическому фактору показал, что знаки визуально отличны за счет разного общего зрительного впечатления. Обозначение (1) выполнено стандартным шрифтом через дефис, в то время как знак (2) выполнен в оригинальной графической манере в одно слово, по центру которого проходит белая полоса, размывающая последнюю букву слова.

Смыслоное значение обозначения (1) и знака (2) отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве в целом заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2). Следовательно, заявленное словесное обозначение (1) и противопоставленный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ.

Таким образом, вывод об отнесении заявленного обозначения (1) для товаров 17 класса МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем владельцем противопоставленного знака (2) предоставлено согласие на регистрацию обозначения (1) в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005729208/50 на имя заявителя.

Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо-согласие, которое устраняет причины для отказа в регистрации товарного знака для товаров 17 класса МКТУ. Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.05.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005729208/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

(511) 17 - упаковка многоразового использования, в том числе пластмассовые соединяющиеся запоры /укупорочные средства и скользящие зажимы/, зажимы многоразового использования для открывания и закрывания, используемые для дальнейшего производства сумок или мешков, пакетов для упаковки пищевых и не пищевых продуктов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.