

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 02.09.2005, поданное фирмой «ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн», Тайвань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 273741, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ZyXEL» по заявке №2003707732/50 с приоритетом от 11.04.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.08.2004 за № 273741 на имя Общества с ограниченной ответственностью научно-производственного общества «Тиком», Украина (далее - правообладатель) в отношении товаров и услуг 9, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ZyXEL», выполненное стандартным компьютерным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.09.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 273741 товарного знака «ZyXEL» в отношении указанных в перечне товаров и услуг 9, 38 и части услуг 42 классов МКТУ произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- товарный знак «ZyXEL» по свидетельству 273741 [1] сходен до степени смешения с товарным знаком «ZyXEL» (свидетельство № 130248, приоритет от 09.03.1994 (дата, до которой продлен срок действия регистрации 09.03.2014) [2], принадлежащего лицу, подавшему возражение, и зарегистрированного ранее в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ;
- товарные знаки [1], [2] состоят из одинакового количества тождественных гласных и согласных букв, имеют два совпадающих слога, занимающих одинаковое положение в обоих знаках;
- оспариваемый товарный знак [1] полностью совпадает фонетически с товарным знаком лица, подавшего возражение;
- сравниваемые товарные знаки совпадают в графическом написании;
- сравниваемые товарные знаки сходны по расположению букв, алфавиту, цветовому сочетанию и общему зрительному впечатлению;
- будучи фантазийными и имеющими одинаковую длину и состав слова, сравниваемые обозначения будут смешаны потребителем;
- товары рассматриваемых товарных знаков являются тождественными;
- услуги 38 класса и часть услуг 42 класса, имеющиеся в товарном знаке [1], являются однородными всем товарам 9 класса товарного знака [2];
- лицо, подавшее возражение, ведет активную деятельность на территории России.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака «ZyXEL» по свидетельству №273741 недействительной частично.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- копия регистрации № 130248 на 1л.;
- копия регистрации № 273741 на 1л.;
- копии страниц Интернет-сайтов www.zyxel.ru и www.zyxel.com на 12л.;
- сведения об основании компании «ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн» на 14л.;

- сертификаты соответствия на продукцию компании «ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн» за 1999, 2002, 2003 и 2004гг. на 71л.;
- санитарно-эпидемиологические заключения на 18л.;
- сертификаты на 15л.;
- отчет о публикациях материалов компании «ZyXEL Communications Corporation», М., 2001, буклет
- грузовые таможенные декларации на 26л.;
- счета на поставку товаров компании «ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн» на территорию России на 9л.

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

С учетом даты 11.04.2003 поступления заявки № 2003707732/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003 г., рег.№ 4322, введенных в действие с 10.05.2003г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 имеющих 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 их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе

совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству №273741 представляет собой словесное обозначение «ZyXEL», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, причем буквы «Z», «X», «E», «L» – заглавные, а буква «y» - строчная.

Возражение от 13.05.2005 основано на наличии знака [2], правовая охрана которому на территории Российской Федерации была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ZyXEL», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, причем, как и в оспариваемом товарном знаке, буквы «Z», «X», «E», «L» – заглавные, а буква «y» - строчная. Знак охраняется в отношении товаров 9 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Фонетическое тождество обозначений [1], [2] не вызывает сомнения, оно обусловлено полным совпадением слогов и звуков, образующих сравниваемые знаки, и одинаковым расположением их по отношению друг к другу.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита стандартными компьютерными шрифтами с незначительными различиями, в одной цветовой гамме, содержат, как

отмечалось выше, одинаковые буквы, расположенные в том же порядке с одним и тем же чередованием строчных и прописных букв, что в целом создает одинаковое зрительное впечатление и обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений. Изложенное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений.

Фонетическое тождество и графическое сходство сравниваемых товарных знаков обуславливает вывод об их сходстве, приближающемся к тождеству.

Оспариваемый товарный знак «ZyXEL» зарегистрирован в отношении товаров 9 класса: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня» и услуг 35 класса: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», 37 класса: «строительство; ремонт; установка оборудования», 38 класса: «телекоммуникации», 42 класса: «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба».

Противопоставляемый товарный знак «ZyXEL» зарегистрирован в отношении товаров 9 класса: «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски звукозаписи, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ, персональные компьютеры, объединительные платы, платы интерфейса, платы контроля, коммуникационные платы, диски с компьютерными программами и/или данными, полупроводниковые микросхемы, интегральные схемы специального назначения, наборы микросхем, факсимильные аппараты, модемы, сотовые модемы, факсные интерфейсные платы, платы факса (модемы, автономные факсмодемные машины), коммуникационное оборудование цифровой сети с предоставлением комплексных услуг, оборудование для телеконференций, огнетушители».

Анализ товаров 9 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки, показал, что они относятся к одним родовым и видовым группам, имеющим одинаковое назначение, круг потребителей и условия сбыта.

Анализ услуг, в отношении которых произведена регистрация [1] свидетельствует о том, что услуги 38 класса МКТУ: «телекоммуникации» однородны товарам 9 класса МКТУ «коммуникационное оборудование цифровой сети с предоставлением комплексных услуг, оборудование для телеконференций», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2]. А такие услуги 42 класса МКТУ, как «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров», неразрывно связаны с производством ряда товаров 9 класса МКТУ, которые содержатся в перечне услуг, указанных в свидетельстве [2]. Следует принять во внимание,

что данные товары и услуги могут иметь общие коммерческие каналы, через которые они реализуются на рынке, и потребитель может посчитать, что они поступили из одного и того же источника.

Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они обозначены практически тождественными товарными знаками.

Следовательно, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров 9 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Таким образом, регистрация № 273741 товарного знака «ZyXEL» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 02.09.2005 и признать правовую охрану товарного знака «ZyXEL» по свидетельству №273741 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511)
- 35- реклама; менеджмент в сфере бизнеса;
административная деятельность в сфере бизнеса;
офисная служба;
- 37- строительство; ремонт; установка оборудования;
- 42- научные и технологические услуги и относящиеся к ним
научные исследования и разработки; услуги по
промышленному анализу и научным исследованиям;
юридическая служба

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2л. в 1 экз.

Члены коллегии:

Е.Ю. Ляпунова

А.А. Филиппова

Ю.Б. Лобанова

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511)
05- воды минеральные для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; напитки диетические для медицинских целей; продукты детского питания; соли для лечебных ванн из минеральной воды;
- 16- пластмассовые материалы для упаковки; упаковки для бутылок картонные или бумажные; этикетки;
- 32- безалкогольные напитки; безалкогольные напитки фруктовые; воды газированные; воды минеральные (напитки); воды (напитки); воды столовые; лимонады; порошки и таблетки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; соки овощные; соки фруктовые; сусло; сусло виноградное; составы для изготовления напитков,

газированных вод; экстракты фруктовые безалкогольные;
эссенции для изготовления напитков;

43- закусочные; буфеты; обеспечение пищевыми продуктами
и напитками.

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