

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ЗАРИНА ZARINA» по свидетельству №371787, поданное Паста Зара С.п.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.02.2009 за №371787 по заявке №2007710595/50 с приоритетом от 12.04.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РУСЭКСПО-ВК», Москва (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 26, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЗАРИНА ZARINA», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371787, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ЗАРИНА ZARINA» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком по свидетельству №106292, содержащим словесный элемент «ZARA»;
- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом, графическом и семантическом сходстве их словесных элементов «ЗАРИНА ZARINA» и «ZARA»;
- товары 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «рис, ароматизаторы (за исключением эфирных масел), вермишель, изделия макаронные, лапша, лепешки рисовые, пицца, равиоли, спагетти»

однородны товарам противопоставленного товарного знака «макаронные изделия»;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем международных регистраций №№ 525926, 540729, 565479, 565480, 769803, 834140, включающих словесный элемент «ZARA», что позволяет воспринимать оспариваемый товарный знак как принадлежащий лицу, подавшему возражение;
- продукция лица, подавшего возражение, хорошо известна в России и за рубежом.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371787 недействительным в отношении вышеуказанных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Выписки из БСЭ и Википедии [1].
2. Распечатка с сайтов www.pastazara.ru, www.makaroni.ru [2].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необудительными.

С учетом даты (12.04.2007) поступления заявки №2007710595/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Закон 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 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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, 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 14.4.2.2 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 принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 по свидетельству №371787 представляет собой словесное обозначение «ЗАРИНА ZARINA», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №106292 выполнен в форме круга с изображением девушки на фоне пейзажа. В нижней части круга расположен овал, содержащий словесный элемент «ZARA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ сходства сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «ЗАРИНА ZARINA» фонетически отличается от противопоставленного знака «ZARA» за счет различного звучания отчетливо произносимых конечных частей (-РИНА/-RINA и -РА). При этом сравниваемые элементы не являются длинными словами (3 и 2 слога), и произношение каждого слога в данных словах имеет большое значение. Звуковое различие усиливается за счет повторения слов «ЗАРИНА/ZARINA» в оспариваемом товарном знаке.

Визуально сравниваемые товарные знаки также несходны, поскольку их словесные элементы имеют разную длину, и оспариваемый знак выполнен двумя алфавитами. Наличие в противопоставленном знаке значительной изобразительной части способствует еще большему их графическому различию.

С точки зрения семантики обозначения «ЗАРИНА ZARINA» и «ZARA» представляют собой два разных женских имени, которые, хотя и имеют общее историческое происхождение, не соотносятся между собой как полное имя и сокращенное.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №371787 произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, является необоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.11.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №371787.