

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 06.03.2018, поданное ЗАО «Ниеншанц-Финансовая Компания», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.11.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707108, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016707108 подано на регистрацию товарного знака 04.03.2016 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



ЗАРЯД

, содержащее словесный элемент «ЗАРЯД», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде прямоугольной фигуры красного цвета с зигзагообразным вырезом сверху, напоминающим молнию. Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, сером цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 07.11.2017 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение на соответствует требованиям пункта 6(2)

статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «ZARYAD» по международной регистрации №1240399 которому, ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому признаку сходства, при этом слово «ЗАРЯД» является многозначным и нельзя однозначно утверждать, что оно будет восприниматься потребителем в значении, указанном заявителем (количество электричества, содержащееся в данном теле, электрический заряд).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.03.2018, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и привел следующие доводы в защиту своей позиции:

- заявленное обозначение визуально и семантически отличается от противопоставленного знака по международной регистрации № 1240399, что обусловлено разной внешней формой и разным смысловым содержанием, а также разным цветовым сочетанием;

- в противопоставленном знаке словесный элемент «zaryad», выполненный буквами латинского алфавита, не является словесной единицей какого-либо языка, соответственно, этот элемент не имеет определенного смыслового содержания;

- слово «заряд» в русском языке имеет следующие смысловые значения: (1) снаряд огнестрельного оружия вместе с нужным для выстрела количеством пороха, ружейный заряд; (2) определенное количество взрывчатого вещества, нужного для взрыва; (3) количество электричества, содержащееся в данном теле (физ.), электрический заряд; (4) запас, некоторое количество чего-нибудь (физических, душевных сил, энергии, какой-нибудь способности, какого-нибудь качества), заряд бодрости, заряд веселья;

- слово «заряд» в значении «количество электричества, электрический заряд», применительно к заявленным товарам 09 класса МКТУ (*аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств;*

аппараты для бесперебойного электрического питания; аппаратура для диагностики аккумуляторов; батареи электрические; батареи для систем зажигания; инверторы [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; банки аккумуляторов; ограничители [электричество]; преобразователи электрические; приборы регулирующие электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; стабилизаторы напряжения; трансформаторы [электричество]; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; элементы гальванические) является общепринятым термином, лексической единицей, характерной для области техники, к которой относятся указанные товары;

- в соответствии с действующими нормами законодательства такое обозначение может быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, поскольку подобные обозначения относятся к области публичного права, и любое лицо вправе свободно использовать их в гражданском обороте, в том числе в составе товарного знака;

- словесный элемент «ЗАРЯД» в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке, является слабым элементом, не оказывающим существенного влияния на различительную способность знака в целом, поскольку различительная способность заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ обусловлена исключительно его изобразительным элементом, графическим выполнением словесного элемента, а также композиционным и цветовым решением обозначения в целом, что обеспечивает его узнаваемость, запоминаемость и исключает возможность его смешения с товарным знаком по международной регистрации № 1240399.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707108 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров с указанием словесного элемента «ЗАРЯД» в качестве неохраняемого элемента для товаров 09 МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 18.04.2018, заявитель ограничил перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него товары: маски для сварщиков, проволока плавкая из металлических сплавов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.03.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с пунктом 34 Правил проверяется, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483 Кодекса, согласно которому положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми

в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение **ЗАРЯД**, содержащее словесный элемент

«ЗАРЯД», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде прямоугольной фигуры красного цвета с зигзагообразным вырезом сверху, напоминающим молнию.

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что словесный элемент «ЗАРЯД», включенный в состав заявленного обозначения, представляет собой термин, обозначающий физическую величину, являющуюся источником поля, посредством которого осуществляется взаимодействие частиц, обладающих этой характеристикой

(см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/3264/ЗАРЯД).

Для товаров 09 класса МКТУ, которые относятся к области электротехники, слово ЗАРЯД является термином, обозначающим электрический заряд - источник электромагнитного поля; величину, определяющую интенсивность электромагнитного взаимодействия заряженных частиц (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/53454/ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ>).

Таким образом, в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ словесный элемент «ЗАРЯД» относится к обозначениям, которым, в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса, не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1240399



представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «ZARYAD», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита зеленого цвета, который расположен на фоне оранжевого прямоугольника, на котором изображена стилизованная буква «Z». Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ:

Cases for mobile telephones; straps for portable telephones; battery chargers; electric accumulators; electric accumulators for vehicles; acoustic couplers; anode batteries; antennas; audio and video receivers; audiovisual teaching apparatus; electric batteries; binoculars; notebook computers; scales; terminals [electricity]; downloadable

electronic publications; measuring apparatus; electric measuring devices; measures; current rectifiers; video cameras with integrated video recorders; extinguishers; galvanic cells; galvanic batteries; hands-free devices for telephones; buzzers; loudspeakers; jigs [measuring instruments]; electronic pocket translators; electronic pens [visual units]; electronic agendas; fuses; protective masks; protective helmets; acoustic [sound] alarms; sound reproduction apparatus; sound transmitting apparatus; pocket calculators; mouse pads; dog whistles; compact disks [audio-video]; pedometers; signal lanterns; kilometer recorders for vehicles; decorative magnets; pressure gages; portable media players; navigation apparatus for vehicles in the form of on-board computers; navigational instruments; headsets; optical data media; sunglasses; protective goggles for sports; protection devices for personal use against accidents; electric converters; vehicle breakdown warning triangles; video recorders; DVD drives; compact disc players; anti-dazzle shades; anti-glare visors; electric theft prevention installations; anti-theft warning apparatus; vehicle radios; radios; downloadable ring tones for mobile telephones; reflecting disks, for wear, for the prevention of traffic accidents; light-emitting diodes [LED]; light-emitting electronic pointers; non-explosive fog signals; telephone apparatus; telephone receivers; USB flash drives; spectacle cases; socks, electrically heated.

Несмотря на то, что противопоставленный знак включает в себя словесный элемент «ZARYAD», обладающий фонетическим сходством со словесным элементом «ЗАРЯД», что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, в целом сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, обусловленные использованием букв разного алфавита, выполненных разным шрифтом в различной цветовой гамме, и включением в композицию сопоставляемых обозначений различных изобразительных элементов.

Отсутствие семантического сходства между словесными элементами обусловлено наличием смыслового значения в слове «ЗАРЯД» и отсутствием такового в слове «ZARYAD», которое не является лексической единицей какого-либо европейского языка, в силу чего не имеет смыслового значения. Кроме того, в заявленном обозначении словесный элемент «ЗАРЯД» является слабым элементом, поскольку относится к терминам в области деятельности заявителя.

Благодаря вышеуказанным обстоятельствам, формируется различное общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых обозначений, что позволяет признать их несходными в целом.

Часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, однородны товарам 09 класса МКТУ (аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты для бесперебойного электрического питания; аппаратура для диагностики аккумуляторов; батареи электрические; батареи для систем зажигания; инверторы [электрические]; корпуса аккумуляторов электрических; банки аккумуляторов; ограничители [электричество]; преобразователи электрические; приборы

регулирующие электрические; регуляторы для защиты от перенапряжения; редукторы [электричество]; стабилизаторы напряжения; трансформаторы [электричество]; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; элементы гальванические), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016707108, поскольку относятся к одной родовой и видовой группе товаров, а именно, к электротехническому оборудованию.

Однако, учитывая отсутствие сходства между знаками, коллегия полагает, что нет оснований для вывода о том, что у потребителя может возникнуть представление о том, что эти товары произведены одним и тем же лицом, в силу чего противопоставленный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.03.2018, изменить решение Роспатента от 07.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707108 с исключением из правовой охраны словесного элемента «ЗАРЯД» для товаров 09 класса МКТУ.