

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 24.08.2007, поданное ООО «ЛОСТЕК», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 30.05.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006715718/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2006715718/50 с приоритетом от 09.06.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ZELLI ЗЕЛЛИ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов соответственно и не имеющее смыслового значения.

Решением экспертизы от 30.05.2007 заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.5 (2.5.1), 2.8(2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ZELLI ЗЕЛЛИ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц словесными знаками «ZELE» по международной регистрации

№767611[1] и «ZILLI» по международной регистрации №441773[2] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Также в решении указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, поскольку воспроизводит фирменное наименование, используемое итальянской фирмой «ZELLI» для индивидуализации товаров, однородных заявленным (см. Интернет, <http://66.249.91.104/translate/suityorself.com>).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.08.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— информация, полученная из Интернета, является произвольной, создатель сайта не несет ответственности за ее достоверность, поэтому она не относится к официальным источникам информации и не может считаться юридическим основанием для признания обозначения ложным или вводящим в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

— в российском законодательстве не предусмотрено право преждепользования и поэтому при получении исключительного права на товарный знак приоритет имеет заявитель, первым подавший заявку на регистрацию обозначения в качестве товарного знака;

— сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по графическому критериям;

— сопоставляемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом и могли бы успешно работать на рынке и отличать конкретного производителя.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.06.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой обозначение «ZELLI ЗЕЛЛИ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и не имеющее смыслового значения.

Анализ заявленного обозначения показал, что обозначение «ZELLI ЗЕЛЛИ» носит фантазийный характер, так как не имеет смыслового значения и, следовательно, само по себе не несет какой – либо информации о товаре или его изготовителе, являющейся ложной или способной ввести в заблуждение потребителя.

Вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров нельзя признать обоснованным, поскольку в решении экспертизы отсутствуют доказательства, подтверждающие, что заявленное обозначение может вызвать у потребителя ассоциативное представление об изготовителе, которое не соответствует действительности.

В частности, отсутствует подтверждение того, что на российском рынке до даты приоритета заявки №2006715718/50 имелись какие – либо товары итальянской фирмы «ZELLI», на которую ссылается экспертиза в своем решении, а тем более однородные заявленным. Более того, поиск в сети Интернет показал, что фирмы с таким названием вообще не существует и сайта, указанного экспертизой в решении, на дату заседания коллегии также обнаружено не было.

Таким образом, оснований для признания заявленного обозначения, не удовлетворяющим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, не имеется.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой обозначение «ZELE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена охрана, в частности, для товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы.

Противопоставленный знак [2] также является словесным и представляет собой обозначение «ZILLI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена охрана, в частности, для товаров 25 класса МКТУ: одежда.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что они являются сходными между собой в силу их фонетического сходства.

Фонетическое сходство заявленного обозначения «ZELLI ЗЕЛЛИ» и противопоставленных экспертизой знаков «ZELE» и «ZILLI» обусловлено наличием одинакового количества слогов, близких и совпадающих звуков, близким составом гласных и одинаковым составом согласных звуков и их расположением по отношению друг к другу.

Графически сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов, расположенных одно под другим, а противопоставленные знаки – из одного.

Оценить сходство сопоставляемых обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку они не имеют смыслового значения.

Таким образом, решающим фактором сходства сравниваемых обозначений является их сходство по фонетическому признаку.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], полностью совпадают с товарами 25 класса МКТУ, указанными в перечне заявки №2006715718/50. Товары 25 класса МКТУ: «одежда», для маркировки которых предназначен знак [2], являются однородными части товаров 25 класса МКТУ заявленного перечня, поскольку относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Установленное сходство сопоставляемых обозначений при однородности товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствует о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и, следовательно, не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.8 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.08.2007 и оставить в
силе решение экспертизы от 30.05.2007.**