

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.01.2015, поданное Докукиным Алексеем Николаевичем, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013713307, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013713307 с приоритетом от 19.04.2013 на имя заявителя заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ZERTEK». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 06.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта б статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ZERTEN» (свидетельство №495993 с приоритетом от 07.02.2012), зарегистрированным ранее на имя Денисова Александра Владимировича, 115551, Москва, Шипиловский пр-д, 39, корп. 1, кв. 30, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении от 27.01.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является фонетически и визуально сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №495993, поскольку отличаются последними буквами (K/N), буква «Z» в заявленном обозначении выполнена в виде зигзагообразной линии;

- заявленное обозначение интенсивно используется заявителем на протяжении длительного периода времени – с января 2013 года;

- продукция заявителя, маркированная заявленным обозначением, представлена в сети Интернет в широком ассортименте (морозильные лари, морозильные шкафы, вытяжки, мультиварки и т.д.) и уже приобрела известность среди потребителей.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013713307 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (19.04.2013) поступления заявки №2013713307 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, 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 определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ZERTEK», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «Z», изображена более крупным шрифтом, а ее нижняя часть выполнена в виде вытянутой горизонтальной линии, на которой расположены остальные буквы слова. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №495993 [1] представляет собой словесное обозначение «Zerten», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что графическое исполнение буквы «Z» более крупным шрифтом с удлиненной нижней частью в заявленном обозначении не препятствует ее восприятию как буквы, с которой начинается слово «ZERTEK».

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] с точки зрения их произношения показал, что они признаны сходными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку имеют одинаковое количество слогов, одинаковый состав гласных букв и близкий состав согласных.

Что касается графического признака сходства, то исполнение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] буквами одного алфавита стандартным шрифтом, обуславливает вывод о визуальном сходстве сравниваемых обозначений.

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются фантазийными словами, не имеющими смыслового значения.

С учетом изложенного коллегия полагает, что решающими критериями, влияющими на вывод о сходстве знаков в целом, являются фонетический и графический.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений в целом наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Анализ перечней товаров 11 класса МКТУ показал следующее.

Товары 11 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], так как либо совпадают, либо относятся к одной и той же родовой группе (устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические), имеют одинаковые условия их реализации, круг потребителей. Указанное заявителем не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 06.11.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного

обозначения и противопоставленного знака [1] в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, обоснованным.

Доводы заявителя относительно приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования не опровергают выводов о сходстве сравниваемых обозначений.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.01.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 06.11.2014.