

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 05.10.2009, поданное компанией Делл Инк. (корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007735335/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007735335/50 с приоритетом от 14.11.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ZING», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 17.06.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение тождественно знаку «ZING» (международная регистрация №716760 с приоритетом от 22.12.1998), ранее зарегистрированным на имя ZING/SOFT GmbH Software Support Services 17, Sarrazinstrasse, Berlin (DE) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 05.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к тому, что противопоставленный знак по международной регистрации №716760 уступил заявителю по заявке №2007735335/50, в связи с чем больше не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2007735335/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.11.2007) поступления заявки №2007735335/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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 №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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 расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение «ZING» (произносится как «зинг») выполнено заглавными буквами стандартного шрифта в латинице. В переводе с английского языка означает «свист, энергия, жар, пыл» (см. Англо-русский словарь общей лексики «Lingvo Universal» ABBYY Lingvo, <http://lingvo.yandex.ru>) и является фантастичным в отношении заявленных товаров и услуг. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «портативные, карманные цифровые электронные устройства для записи, упорядочивания, передачи, манипулирования и просмотра текста, данных и аудио файлов; вышеперечисленные устройства, используемые как аудио плееры цифрового формата и как портативные камеры; компьютерное программное обеспечение, используемое для упорядочивания, передачи, манипулирования и просмотра текста, данных и аудио файлов на переносных, карманных цифровых электронных устройствах» и услуг 35 класса МКТУ «услуги электронных магазинов розничной торговли (работающих в режиме реального времени), предлагающих для загрузки предварительно записанные музыку и видео, видео и развлечения».

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии тождественного в отношении однородных товаров (услуг) и имеющего более ранний приоритет знака «ZING» по международной регистрации №716760, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «ZING» по международной регистрации №716760 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «носители информации с компьютерными программами и базами данных; программное обеспечение, включенное в 09 класс; устройства обработки данных и компьютеры; устройства для записи, передачи и воспроизведения звука и/или изображений и/или информации».

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного знака, представляют собой товары, относящиеся к одному роду - устройства для передачи информации и компьютерное программное обеспечение. Услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня связаны с товарами 09 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации, являются сопутствующими производству этих товаров. В этой связи можно сделать вывод об однородности товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака, что заявителем также не оспаривалось.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о тождестве обозначений в отношении однородных товаров и связанных с ними услуг, изложенного в заключение экспертизы.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится следующее.

Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте ВОИС, исключительное право на противопоставленный знак «ZING» по международной регистрации №716760 уступлено компании Dell Inc., One Dell Way Round Rock, TX 78682 (US), т.е. заявителю по рассматриваемой заявке.

Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №716760 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «ZING» по заявке №2005735335/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров и услуг более не является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.10.2009, отменить решение Роспатента от 17.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**  
**Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09 - портативные, карманные цифровые электронные устройства для записи, упорядочивания, передачи, манипулирования и просмотра текста, данных и аудио файлов; вышеперечисленные устройства, используемые как аудио плееры цифрового формата и как портативные камеры; компьютерное программное обеспечение, используемое для упорядочивания, передачи, манипулирования и просмотра текста, данных и аудио файлов на переносных, карманных цифровых электронных устройствах.
- 35 - услуги электронных магазинов розничной торговли (работающих в режиме реального времени), предлагающих для загрузки предварительно записанные музыку и видео, видео и развлечения.

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