

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, и в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее Правила), рассмотрела возражение от 16.05.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Заводом химического оборудования «Заря», (далее – заявитель) на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006724622/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006724622/50 с приоритетом от 28.08.2006 является Общество с ограниченной ответственностью Завод химического оборудования «Заря», г. Дзержинск, Нижегородская область (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки, заявляемое обозначение является комбинированным, состоящим из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент представляет собой название фирмы. В центре обозначения одно под другим расположены слова «ЗАВОД», «ХИМИЧЕСКОГО», «ОБОРУДОВАНИЯ». Начальные буквы слов по вертикали расположены строго одна под другой. Слова выполнены одним из стандартных шрифтов заглавными буквами русского алфавита. Справа от словосочетания «ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» расположено слово «ЗАРЯ», выполненное также заглавными буквами русского алфавита, но не более крупным шрифтом. Слева от словосочетания «ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» расположен изобразительный элемент, который представляет собой стилизованное под химическое оборудование изображение земли и солнца. В центре эмблемы расположено зубчатое колесо с исходящими от него лучами, символизирующими

восход солнца, что сочетается с официальным названием фирмы «ЗАРЯ». По высоте изобразительный элемент и слово «ЗАРЯ» ограничены линиями, проведенными по верхним точкам слова «ЗАВОД» и нижним точкам слова «ОБОРУДОВАНИЯ».

Все элементы обозначения выполнены в красном цвете. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 06, 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в материалах заявки №2006724622/50.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.03.2008 года было вынесено решение (далее – решение экспертизы) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006724622/50 в отношении товаров 06 и части 07 классов МКТУ, с неохранными словесными элементами «ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ». В результате проведения экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 09, 11 и части 07 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации, так как заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЗАРЯ» по свидетельству № 236028, зарегистрированным на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный Рязанский приборный Завод» с приоритетом от 05.09.2000, для однородных товаров 09,11 классов МКТУ [1];
- с товарным знаком «ЗАРЯ» по свидетельству №336472, зарегистрированным на имя Митрошина Олега Александровича, для однородных товаров 07 класса МКТУ [2].

При установлении однородности товаров принимались во внимание род (вид) товаров, рынок сбыта, их назначение и возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 16.05.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением экспертизы в части признания заявленных им товаров 09 и 11 классов МКТУ однородными товарам 09 и 11 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 236028;

- словосочетание «Завод химического оборудования «Заря» является не только словесным элементом заявляемого обозначения, но и фирменным наименованием, право на которое возникло у ООО ЗХО «Заря» с даты его регистрации 20.12.2004, а приоритет противопоставленного товарного знака по свидетельству № 336472 установлен 26.01.2006, и таким образом, правовая охрана данного товарного знака должна быть признана недействительной, и не может препятствовать регистрации заявителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (28.08.2006) заявки № 2006724622/50 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», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение состоит из словесного и изобразительного элементов. В центре обозначения одно под другим расположены слова «ЗАВОД», «ХИМИЧЕСКОГО», «ОБОРУДОВАНИЯ». Начальные буквы всех слов по вертикали расположены строго одна под другой. Слова выполнены буквами русского алфавита. Справа от словосочетания расположено слово «ЗАРЯ», выполненное крупным шрифтом русского алфавита. Слева от словосочетания «ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ» расположен изобразительный элемент, который представляет собой стилизованное под химическое оборудование изображение земли и солнца. В центре эмблемы расположено зубчатое колесо с исходящими от него лучами. Все элементы обозначения выполнены красным цветом.

Решение экспертизы по указанному заявленному обозначению основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 09, 11 и части 07 классов МКТУ на имя других лиц знаков [1,2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №236028 [1] представляет собой словесное обозначение «ЗАРЯ», выполненное буквами русского алфавита, черного цвета, зарегистрирован в отношении товаров 09,11 и 28 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №336472 [2] является комбинированным со словесным элементом «ЗАРЯ», выполненным буквами русского алфавита. Изобразительный элемент выполнен в виде окружности, разделенной на две половины, в верхнем левом сегменте изображения расположен словесный элемент «ЗАРЯ», в правом верхнем сегменте изображена часть шестеренки, нижняя часть окружности стилизована под деталь машины.

Необходимо учитывать, что противопоставленный знак [2] и заявленное обозначение являются комбинированными, но изобразительные элементы, которые входят в состав обозначения, не являются значимыми с точки зрения способности выполнять индивидуализирующую функцию, поскольку данные элементы являются слабыми, так как носят описательный характер и относятся к категории общепринятых изображений, характерных для области деятельности

заявителя и правообладателя противопоставленного знака. Вместе с тем все сопоставленные знаки имеют в своем составе словесный элемент «ЗАРЯ», который является основным с точки зрения запоминания знака, так как несет основную смысловую нагрузку, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Указанное обуславливает о наличие между знаками сходства до степени смешения.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров. Которые должны рассматриваться как однородные.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 06, 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

Заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ представляет собой сложную аппаратуру технического назначения, которая может применяться в различных областях. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются фонетически и семантически тождественны, у потребителя может сложиться представление о принадлежности вышеперечисленных товаров и товаров 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1]: приборы и инструменты морские, геодезические, кинематографические, для взвешивания, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений, одному производителю; заявленный перечень товаров 11 класса МКТУ является однородным товарам 11 класса противопоставленного товарного знака [1] так как они соотносятся как род-вид и совпадают по назначению; часть товаров 7 класса МКТУ в заявленном перечне и товары противопоставленного знака [2] относятся к одним видам товаров (машины, станки и их части, соединения и элементы передач) и совпадают их назначение и круг потребителей, что также свидетельствует об их однородности. Таким образом, товары и услуги сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть совпадают по факторам, учитываемым при определении однородности.

Довод лица, подавшего возражение о том, что словосочетание «Завод химического оборудования «Заря» является не только словесным элементом заявляемого обозначения, но и фирменным наименованием, право на которое возникло у ООО ЗХО «Заря» с даты его регистрации 20.12.2004, а приоритет противопоставленного товарного знака по свидетельству № 336472 установлен 26.01.2006, и таким образом, правовая охрана данного товарного знака должна быть признана недействительной, и не может препятствовать регистрации заявителя, не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, так как законом не предусмотрена регистрация товарного знака в связи с наличием старших прав на фирменное наименование при наличии уже предоставленного исключительного права на сходное или тождественное обозначение в качестве товарного знака.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям законодательства для регистрации в качестве товарного знака для всех товаров 09,11 и части товаров 07 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 16.05.2008 , оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.03.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006724622/50.