

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 28.05.2006 против регистрации товарного знака по свидетельству №269463, поданное компанией Конситекс С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002732735/50 с приоритетом от 20.12.2002 зарегистрирован 31.05.2004 за №269463 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Интермода», Калужская обл. (далее— правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №269463 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из заключенных в прямоугольную рамку словесного элемента «ZENA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде наклоненной буквы «Z» в квадрате.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.05.2006 изложено мнение о том, что регистрация №269463 товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «ZENA» по свидетельству №269463 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками по свидетельствам №43156/1 «ZEGNA», №172704 «ЗЕНЬЯ», №196161 «ZEGNA SI MISURA», знаками по международным регистрациям №722886 «ZegnaS sport», №467350C «Ermenegildo Zegna», №410751G «Ermenegildo Zegna», №159615G «Ermenegildo Zegna»;
- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом и графическом сходстве словесных элементов «ZENA» и «ZEGNA»/»ЗЕНЬЯ»;
- товары 25 класса МКТУ сравниваемых знаков являются однородными, так как представляют собой различные предметы одежды;

— обозначение «ZEGNA»/»ЗЕНЬЯ» представляет собой фамилию известного итальянского модельера Ermenegildo Zegna (Эрменджильдо Зенья), используемую в качестве товарного знака при производстве товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем регистрация сходного до степени смешения обозначение «ZENA» на имя другого лица способна ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товара.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №269463 товарного знака недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Аффидавит г-на Паоло Орланди с переводом [1];
2. Журнал «Я Покупаю», февраль 2004г.[2];
3. Сведения из Интернет [3];
4. Письма организаций, реализующих продукцию «ZEGNA», «Ermenegildo Zegna» [4].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение от 15.09.2006, в котором изложено следующее:

- оспариваемый товарный знак со словесным элементом «ZENA» не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №43156/1 «ZEGNA», №196161 «ZEGNA SI MISURA», знаками по международным регистрациям №722886 «ZegnaS sport», №46735oC «Ermenegildo Zegna», №410751G «Ermenegildo Zegna», №159615G «Ermenegildo Zegna», так как словесный элемент противопоставленных знаков по правилам транслитерации прочитывается как «зегна»;
- отличие обозначений «ZENA» и «ЗЕНЬЯ» обусловлено фонетическим различием конечных частей и использованием разных алфавитов;
- кроме того, сопоставляемые товарные знаки содержат несходные изобразительные элементы и не имеют смысловых значений;
- товары 25 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков имеют разную ценовую категорию и способ реализации, в связи с чем у потребителя не могут возникнуть ассоциации о выпуске одежды одним производителем.

К отзыву приложены следующие материалы:

5. Лингвистическое заключение Института Русского языка им. В.В. Виноградова [5];

6. Лингвистическое заключение Института языкознания РАН [6];
7. Письмо Ген. Директора ООО «Интермода» А.В. Белобородова [7];
8. Письма предпринимателей, реализующих продукцию «ZENA» [8].

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

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом приоритета заявки №2002732735/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.3 (2.1) Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:  
- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №269463 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из заключенных в прямоугольную рамку словесного элемента «ZENA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде наклоненной буквы «Z» в квадрате.

Оспариваемый товарный знак со словесным элементом «ZENA» не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №269463 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

Наиболее значимым элементом знака является словесный элемент «ZENA», так как он выполнен крупными буквами и имеет фонетическое звучание, благодаря чему запоминается потребителем.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №43156/1 «ZEGNA» (словесный), №172704 «ЗЕНЬЯ» (словесный), №196161 «ZEGNA SI MISURA» (словесный), по международным регистрациям №722886 «ZegnaS sport», №46735oC «Ermenegildo Zegna» (комбинированный), №410751G «Ermenegildo Zegna» (словесный), №159615G «Ermenegildo Zegna» (комбинированный) представляют собой серию знаков одного правообладателя, основанную на наличии словесного элемента «ZEGNA/Zegna/ЗЕНЬЯ», представляющего собой

фамилию известного итальянского модельера Ermenegildo Zegna (Эрменджильдо Зенья) [1-3]. Таким образом, восприятие противопоставленных товарных знаков определяется словесным элементом «ZEGNA»/«Zegna»/«ЗЕНЬЯ», выполненным буквами латинского/русского алфавитов.

Анализ сходства словесных обозначений «ZENA» и «ZEGNA»/«Zegna»/«ЗЕНЬЯ» показал, что они имеют фонетически совпадающие начальные части «ZEN-» и «ZEGN- (ЗЕН-)», наиболее отчетливо произносимые и запоминающиеся потребителем при прочтении.

При этом имеет место высокая степень графического сходства элемента «ZENA» и основополагающего знака серии противопоставленных регистраций «ZEGNA» (свидетельство №43156/1) в связи с практически совпадающим буквенным составом (Z, E, N, A), характером написания букв, их взаимным расположением и используемым алфавитом, что позволяет сделать вывод об их визуальном подобии.

Отсутствие словарных смыслового значения слов «ZENA» и «ZEGNA»/«Zegna»/«ЗЕНЬЯ» не позволяет оценить сопоставляемые словесные элементы по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, доминирующие словесные элементы «ZENA» и «ZEGNA»/«Zegna»/«ЗЕНЬЯ», и, следовательно, знаки в целом, являются сходными.

Анализ перечней товаров 25 класса МКТУ сопоставляемых знаков показал, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении различные предметы одежды, то есть товаров имеющих одинаковые род, назначение, условия реализации и круг потребителей по отношению к товарам , приведенным в перечнях противопоставленных регистраций (одежда, костюмы, брюки и др.)

С учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №269463 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать правомерным.

В отношении представленных правообладателем лингвистических заключений Института Русского языка им. В.В. Виноградова [5] и Института языкознания РАН [6] следует указать следующее.

Приведенные выше Правила содержат необходимый и достаточный перечень признаков для определения сходства обозначений при оценке их охраноспособности в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона.

В связи с тем, что представленные лингвистические заключения проведены без учета данных признаков, а также не имеют статуса судебной экспертизы в рамках арбитражного судопроизводства, они не могут быть учтены в качестве доказательств при рассмотрении возражения Палатой по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.05.2006 и признать регистрацию №269463 недействительной полностью.**