

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 23.07.2009, поданное фирмой Плюс Варенхандельсгезельшафт мбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №924596, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №924596, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.05.2006 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34 классов МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №924596 представляет собой словесное обозначение «ZEUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №924596 для заявленных товаров 06, 20, 24, 32 и 33 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №924596 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «ZEUS» по международной регистрации №924596 сходен до степени смешения со товарными знаками по свидетельствам №258547, №252648, №272475 и международной регистрацией №717050, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.07.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.04.2009, считая его преждевременным, так как заявителем проводятся мероприятия по устранению оснований, препятствующих регистрации знаку по международной регистрации. Как указывает в своем возражении заявитель, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №252648 была досрочно прекращена решением Палаты по патентным спорам от 28.07.2009. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №272475 была досрочно прекращена на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.07.2009. В отношении противопоставленного знака по международной регистрации №717050 делопроизводство в Палате по патентным спорам не завершено.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.11.2009, заявителем было представлено решение Роспатента от 14.09.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №272475 в связи с неиспользованием.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты международной регистрации (08.05.2006) знака №924596 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным

законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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

Знак по международной регистрации №924596, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ZEUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак №252648 и международная регистрация №717050 представляют собой словесные элементы «Zeus», выполненные стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки №258547 и №272475 являются словесными, представляют собой словесные элементы «ЗЕУС» и «Зевс», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарных знаков №252648 и №272475 с приоритетом от 06.03.2002 предоставлена на имя Закрытого акционерного общества «Винконтракт», г. Иваново, в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Правовая охрана товарного знака №258547 с приоритетом от 06.12.2002 предоставлена на имя Закрытого акционерного общества «КРОКУС-ИНТЕРЬЕР», Москва, в отношении товаров 06, 18, 20, 24 и услуг 35 классов МКТУ.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №717050 с приоритетом от 20.07.1999 предоставлена на имя “ZEUS PLUS s.r.o.”, Словакия, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Анализ фонетического сходства обозначений показал, что заявленное обозначение фонетически тождественно товарным знакам №25847, №252648 и знаку по международной регистрации №717050.

Анализ графического сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленные обозначения сходны до степени смешения, поскольку выполнены стандартным шрифтом, отличия заключаются в написании товарных знаков №258547 и №272475 буквами различных алфавитов, а в отношении товарного знака №252648 и международной регистрации

№717050 в том, что часть слов «eus» выполнена строчными буквами, а первая буква «Z» заглавная. Данные обстоятельства являются несущественными при восприятии обозначений потребителями.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождественностью значений слов «ZEUS» и «Зевс» - (высшее божество у древних греков) см. <http://lingvo.yandex.ru/>

Анализ семантического сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №258547 не может быть проведен ввиду отсутствия семантического значения у словесного элемента «Зеус».

Анализ однородности товаров показал, что товары 06, 20, 24, 32 и 33 классов МКТУ, заявленные по международной регистрации, и товары 06, 20, 24, 32 и 33 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков и международной регистрации являются однородными, поскольку соотносятся друг к другу как род-вид.

С учетом изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам подтверждает правомерность решения Роспатента от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, ввиду того, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, а товары являются однородными.

В связи с тем, что правовая охрана товарного знака «Zeus» по свидетельству №252648 решением Роспатента от 08.07.2009 была досрочно прекращена полностью, коллегия снимает с противопоставления указанный товарный знак. Однако это не может являться основанием для предоставления правовой охраны в отношении товаров 33 класса, поскольку этому препятствует товарный знак №272475, правовая охрана которому была досрочно прекращена решением Роспатента от 14.09.2009, то есть позднее даты принятия возражения к рассмотрению. В связи с чем необходимо отметить следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение Федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в административном порядке. В связи с этим, при рассмотрении возражений такого рода Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существующих на момент принятия возражения к рассмотрению.

В Палату по патентным спорам 02.12.2009 поступило особое мнение, в котором заявитель высказал несогласие с принятым на коллегии Палаты по патентным спорам решением, а именно с рассмотрением обстоятельств, фактически имевшихся на момент принятия возражения к рассмотрению. Данный мотив был исследован коллегией Палаты по патентным спорам в решении и не требует дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2009, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №924596 на территории Российской Федерации.**