

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 22.09.2010, поданное Индустрия Де Дизено Текстиль, С.А. (Индитекс, С.А.), Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295789, при этом установлено следующее.

Комбинированный товарный знак «ZARAQUA» по заявке №2004725702/50 с приоритетом от 09.11.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.09.2005 за №295789 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАРАКУА», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 02, 25 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Товарный знак по свидетельству №295789 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ZARAQUA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с написанием «хвостика» буквы «Q» в виде трех линий, и расположенного над ним изобразительного элемента в виде цветка ромашки.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.09.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку №295789, в котором изложено мнение о том, что оспариваемая регистрация в отношении товаров 25 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 3 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 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— лицо, подавшее возражение, является правообладателем международных регистраций №488447 «ZARA», №626541 «ZARA» (комбинированный), №752502 «ZARA», №834842 «ZARA HOME», №706681 «ZARA BASIC», №749780 «TEXTURESZARA» и товарных знаков №270989 «ZARA ЗАРА», №273421

TEXTURESZARA ТЕКСТУРЕС ЗАРА», №270988 «ZARA BASIC ЗАРА БЭЙСИК» в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ;

— также лицу, подавшему возражение, принадлежат международные регистрации №638323 «ZARA», №694522 «ZARA», №706028 «ZARA», №750570 «ZARA», №617357 «ZARA» (комбинированный знак), №600832 «ZARA» (комбинированный знак) в отношении товаров 3, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34 и услуг 35, 39 классов МКТУ;

— обозначение «ZARA/ЗАРА» полностью входит в доминирующий элемент «ZARAQUA» оспариваемого товарного знака, что приводит к сходству сравниваемых обозначений по фонетическому, графическому и семантическому признакам;

— товарный знак «ZARAQUA» может быть воспринят потребителем как один из товарных знаков лица, подавшего возражение, что приведет к смешению знаков и введению потребителя в заблуждение;

— лицо, подавшее возражение, и его товарные знаки приобрели широкую известность за рубежом и в России;

— лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в России с 2003 г.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №295789 недействительной в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены:

1. Публикации оспариваемого и противопоставленных знаков.
2. Распечатка электронного словаря MULTITRAN.
3. Сведения о деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета заявки №2004725702/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный по свидетельству №295789 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ZARAQUA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом с написанием «хвостика» буквы «Q» в виде трех линий, и расположенного над ним изобразительного элемента в виде цветка ромашки.

Товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ – «одежда, обувь, головные уборы».

Оспариваемый товарный знак со словесным элементом «ZARAQUA» 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 №295789 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

При этом фактические данные о введении потребителя в заблуждение лицом, подавшим возражение, не представлены.

В силу указанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Принадлежащие лицу, подавшему возражение, противопоставленные международные регистрации №488447 «ZARA», №626541 «ZARA» (комбинированный знак), №752502 «ZARA», №834842 «ZARA HOME», №706681 «ZARA BASIC», №749780 «TEXTURESZARA» и товарные знаки №270989 «ZARA ЗАРА», №273421 TEXTURESZARA ТЕКСТУРЕС ЗАРА», №270988 «ZARA BASIC ЗАРА БЭЙСИК», имеющие правовую охрану в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ, представляют собой серию знаков одного лица, основанную на наличии словесного элемента «ZARA/ЗАРА», определяющего их восприятие.

Также лицу, подавшему возражение, принадлежат международные регистрации №638323 «ZARA», №694522 «ZARA», №706028 «ZARA», №750570 «ZARA», №617357 «ZARA» (комбинированный знак), №600832 «ZARA» (комбинированный знак) в

отношении товаров 3, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Сравнительный анализ сравниваемых знаков показал следующее.

Словесные элементы «ZARAQUA» и «ZARA/ЗАРА» фонетически отличаются количеством букв и слогов за счет наличия в оспариваемом товарном знаке конечной части «-QUA», отчетливо произносимой и удлинняющей звукоряд.

Следует отметить, что элементы «ZARA/ЗАРА» являются короткими словами из 4 букв, в связи с чем увеличение количества букв (звуков) до 7 в оспариваемом знаке играет существенную роль.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление за счет различной длины словесных элементов, их количества (м.р. №№ 834842, 706681, 749780 и т.з. №№ 270989, 273421, 270988) и наличия в оспариваемом товарном знаке крупного изобразительного элемента.

Отсутствие смыслового значения слова «ZARAQUA» не позволяет оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку.

Вместе с тем следует отметить, что согласно материалам заявки данный элемент представляет собой транслитерацию фамилии директора правообладателя (Заракуа Валерия Константиновича) и не ассоциируется со словом «ZARA/ЗАРА».

В связи с этим, мнение лица, подавшего возражение, о том, что сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать ошибочным.

Дополнительно следует отметить, что Роспатентом уже было рассмотрено возражение Индустрия Де Дизено Текстил, С.А. (Индитекс, С.А.), Испания от 01.02.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295789, мотивированное тем, что регистрация товарного знака по свидетельству №295789 противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона.

В качестве оснований несоответствия данных требований в возражении были противопоставлены права на товарные знаки лица, подавшего возражение, - №488447 «ZARA», №626541 «ZARA» (комбинированный знак), №752502 «ZARA», №834842 «ZARA HOME», №706681 «ZARA BASIC», №749780 «TEXTURESZARA» и товарные знаки №270989 «ZARA ЗАРА», №273421 TEXTURESZARA ТЕКСТУРЕС ЗАРА», №270988 «ZARA BASIC ЗАРА БЭЙСИК».

По результатам рассмотрения возражения от 01.02.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295789 по существу Роспатентом было принято решение от 05.02.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 01.08.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака по свидетельству №295789.

Решение Роспатента от 05.02.2009 до настоящего времени в суде обжаловано не было.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №295789.