

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.05.2012. Данное возражение подано ООО «ЭКОДАР-Л», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011706862, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011706862 на регистрацию словесного обозначения «ZauberROS» была подана на имя заявителя 11.03.2011 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словосочетание двух слов «Zauber» и «ROS». Транслитерация – «ЗауберРОС».

Роспатентом 22.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011706862 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (Зарицкого Б.П.) товарным знаком «ZAUBER» по свидетельству № 261171 (приоритет 23.04.2003) [1].

В палату по патентным спорам 26.06.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении слово «ROS» выполнено заглавными буквами и визуально занимает большую часть пространства, акцентируя на себе внимание, т.е. занимает доминирующее положение. Указанное говорит о том, что сравниваемые знаки производят совершенно различное визуальное впечатление;

- фонетически обозначения также различны, поскольку состоят из разного количества слов, букв и слогов;

- относительно товаров: заявитель предполагает использовать свой знак для конкретного вида товара в области очистки и фильтрации воды (товары производственно-технического назначения), тогда как правообладатель противопоставленного знака [1] зарегистрировал знак, чтобы использовать его в отношении таких товаров как: «чайники, фены, утюги, пылесосы и т.д.», предназначенных для потребителей – физических лиц;

- таким образом, очевидно различие не только в пользователях, но и в масштабах рынка сбыта, а, следовательно, товары, приведенные в сравниваемых перечнях, неоднородны. При этом конкретные заявленные товары отсутствуют в перечне противопоставленного товарного знака [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (11.03.2011) заявки №2011706862 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ZauberROS» является словесным и выполнено оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ: «аппараты и машины для очистки воды; приборы для фильтрования воды; установки водопроводные; установки для обессоливания морской воды; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для распределения воды;

установки и аппараты для умягчения воды; установки систем водоснабжения; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для питьевой воды».

Противопоставленный знак «ZAUBER» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ: «устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически (в переводе с немецкого языка означает колдовство, волшебство) тождественный элемент «Zauber», что обуславливает вывод о сходстве знаков. При этом фонетически и семантически тождественный элемент занимает первоначальную позицию в заявленном обозначении.

Довод о доминирующем положении элемента «ROS» не может быть признан убедительным, поскольку является умозаключением заявителя и носит субъективный характер.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также стилизация шрифта (буквы легко прочитываются) не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что рассматриваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком [1], несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней товаров 11 класса МКТУ рассматриваемого обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к водораспределительным и санитарно-техническим устройствам, в силу чего они являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как «род-вид», имеют одно назначение, могут иметь одни и те же условия реализации и рынки сбыта, а также ориентированы на один и тот же круг потребителей.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака [1] не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сопоставляемых знаков.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров 11 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

К сведению следует отметить наличие в материалах дела корреспонденции от 04.09.2012 от правообладателя противопоставленного знака [1], в которой им выражена просьба отказать в регистрации заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.05.2012, оставить в силе решение Роспатента от 22.03.2012.